

155
2 es.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

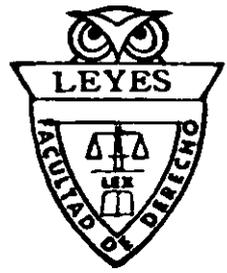
FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR**

**LA IMPORTACION PARALELA DE PRODUCTOS
IDENTIFICADOS CON MARCAS REGISTRADAS EN
LA LEGISLACION MEXICANA**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
VICTOR MANUEL CORNEJO CORIA**



MEXICO, D. F.

1998

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

264898



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.

CON MI MAS PROFUNDO AGRADECIMIENTO:

A MIS PADRES, gracias por su apoyo, comprensión y cariño, que fueron base fundamental para alcanzar el logro más anhelado de mi vida.

**LEOBARDO, CARMELA, ANTONIO,
JUAN CARLOS Y ANGÉLICA,** porque el fin alcanzado es impulso para lograr nuevas metas.

ALDO, CLAUDIA Y MANUEL, en agradecimiento a sus consejos, que fueron el medio idóneo y fuente de inspiración para el desarrollo del presente tema.

ÁNGELES, a ti con todo mi amor, porque llegaste a mi vida en el momento que más te necesitaba.

DR. RANGEL MEDINA, Distinguido Doctor quien fue mi guía consejero, para la creación del presente tema.

ABOGADOS CATEDRÁTICOS, A ustedes con mis más profundo agradecimiento y respeto.

"LA IMPORTACIÓN PARALELA DE PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON MARCAS REGISTRADAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA".

ÍNDICE:

	Página
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPÍTULO PRIMERO

"CONCEPTOS FUNDAMENTALES"

1. CONCEPTO DE IMPORTACIÓN.....	3
2. TIPOS DE IMPORTACIÓN.....	4
a) Importación temporal.....	4
b) Importación definitiva.....	7
3. CONCEPTO DE MARCA.....	8
4. TIPOS DE MARCAS.....	9
a) Distinción contenida en la ley.....	9
a.1) Marcas Nominativas.....	9
a.2) Marcas Figurativas.....	10
a.3) Marcas Mixtas.....	10
a.4) Marcas Tridimensionales.....	11
a.5) Marcas Colectivas.....	12
b) Finalidad y funciones de la marca.....	13
b.1) Función de Distinción.....	13
b.2) Función de Protección.....	14

b.3) Función de Indicación de Procedencia.....	14
b.4) Función Social de Control de Calidad.....	15
b.5) Función de Propaganda.....	16
c) Caracteres Esenciales de las Marcas.....	16
d) Caracteres Secundarios de la Marca.....	18
e) Uso de la Marca Penado Legalmente.....	19
f) Consecuencia Legal de la División de la Marca.	20
5. REGISTRO DE LA MARCA COMO FUENTE DEL DERECHO.	21
a) Adquisición del Derecho.....	21
b) El Uso como Fuente del Derecho de la Marca.....	22
c) Marcas Registrables.....	24
d) Marcas No Registrables.....	25
e) Requisitos para el Registro de la Marca.....	29
f) Vigencia de las Marcas.....	34
6. PRINCIPIOS QUE RÍGEN AL REGISTRO MARCARIO.....	34
a) Principio de Especialidad.....	34
b) Principio de Territorialidad.....	35
c) Marcas Notorias.....	36
7. ÁMBITO DE EFICACIA DEL REGISTRO MARCARIO.....	37
8. LICENCIAS DE MARCAS.....	38
a) Trámite de Inscripción ante el IMPI.....	38

b) Cancelación de la Inscripción.....	39
9. CONTRATO DE FRANQUICIA.....	39
a) Concepto de Franquicia.....	39
b) Clases de Franquicia.....	40
c) Cláusulas Relativas a bienes de la Propiedad Industrial	43
d) Función Económica de la Franquicia.....	43

CAPÍTULO SEGUNDO

“RÉGIMEN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS”

1. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	45
a) Marcas: Condiciones de Registro, Independencia de la Protección de la misma Marca en diferentes Países. (Artículo 6).....	45
b) Marcas: Marcas Notoriamente Conocidas. (Artículo 6 bis).....	46
c) Marcas: Prohibiciones en cuanto a los Emblemas de Estado. Signos Oficiales de Control y Emblema de Organizaciones Intergubernamentales. (Artículo 6 Ter).....	47
d) Marcas: Transferencia de la Marca. (Artículo 6 Quater).....	50
e) Marcas. Protección de las Marcas Registradas en un País de la Unión en los demás Países de la Unión. (Artículo 6 Quinquies).....	50
f) Marcas de Servicio. (Artículo 6 Sexies).....	53
g) Marcas: Registro Efectuado por el Agente o el Representante del Titular sin su Autorización. (Artículo 6 Septies).....	53

h) Marcas: Naturaleza del Producto al que a de Aplicarse la Marca. (Artículo 7).....	54
i) Marcas Colectivas (Artículo 7 bis).....	54
O. Marcas Nombres Comerciales, Embargo a la Importación de los Productos que lleven ilícitamente una Marca o Nombre Comercial. (Artículo 9).....	55
P. Indicaciones y Falsas: Embargos a la Importación de los Productos que lleven indicaciones Falsas sobre la Procedencia de Productos o sobre la identidad de Producto. (Artículo 10).....	56
2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.....	57
ACUERDO DE MARRAKECH, SOBRE LOS TRIPS (DISPOSICIONES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO DE PRODUCTOS QUE OSTENTAN MARCAS REGISTRADAS. GATT).....	
a) Materia Objeto de Protección. (Artículo 15).....	57
b) Derechos Conferidos. (Artículo 16).....	59
c) Excepciones. (Artículo 17).....	60
d) Duración de la Protección. (Artículo 18).....	60
e) Requisitos de Uso. (Artículo 19).....	60
f) Otros Requisitos. (Artículo 20).....	61
g) Licencia y Cesión. (Artículo 21).....	62
3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTE AMÉRICA..	
Marcas (Artículo 1708).....	62
4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO-COSTARICA.	66

a) Materia Objeto de Protección. (Artículo 14-09).....	66
b) Derechos Conferidos. (Artículo 14-10).....	68
c) Marcas Notoriamente Conocidas. (Artículo 14-11).....	68
d) Marcas Registradas en la Parte. (Artículo 14-12).....	69
e) Excepciones. (Artículo 14-13).....	70
f) Duración de la Protección. (Artículo 14-14).....	70
g) Uso de la Marca. (Artículo 14-15).....	70
h) Otros Requisitos. (Artículo 14-16).....	71
i) Licencias Cesión de Marcas. (Artículo 14-17).....	71
5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO COLOMBIA Y VENEZUELA.....	72
a) Materia Objeto de Protección de Marcas. (Artículo 18-08).	72
b) Derechos Conferidos POR LAS Marcas. (Artículo 18-09).....	72
c) Marcas Notoriamente Conocidas. (Artículo 18-10).....	75
d) Signos No Registrables como Marcas. (Artículo 18-11).....	76
e) Publicación de la Solicitud o del Registro de Marca. (Artículo 18-12).....	76
f) Cancelación, Caducidad o Nulidad del registro de Marcas. (Artículo 18-13).....	76
g) Duración de la Protección de Marcas. (Artículo 18-14).....	77
h) Licencia y Cesiones de Marcas. (Artículo 18-15).....	77
6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO-BOLIVIA.....	78
a) Materia Objeto de Protección. (Artículo 16-15).....	78

b) Derechos Conferidos. (Artículos 16-16).....	79
c) Marcas Notoriamente Conocidas. (Artículo 16-17).....	79
d) Marcas Registradas (Artículo 16-18).....	80
e) Excepciones (Artículo 16-19).....	81
f) Duración de la Protección (Artículo 16-20).....	81
g) Uso de la Marca. (Artículo 16-21).....	82
h) Otros Requisitos. (Artículo 16-22).....	82
i) Licencia y Cesión. (Artículo 16-23).....	82

CAPÍTULO TERCERO

“ LAS IMPORTACIONES PARALELAS”

1. CONCEPTO DE IMPORTACIÓN PARALELA.....	84
2. PROBLEMA QUE PLANTEA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUE OSTENTAN MARCAS.....	84
3. REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.....	86
4. REGLAS QUE CONSIGNAN LOS CAPÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS TRATADOS.....	114
a) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	114
b) Acuerdos de Marrakech, "TRIPS".....	116
c) Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	117
d) Tratado de Libre Comercio México-Costarica.....	119
e) Tratado de Libre Comercio de México-Colombia, Venezuela...	122
f) Tratado de Libre Comercio México-Bolivia.....	125

5. RESUMEN DE CRITERIOS QUE DEBE DE PRESIDIR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SURGEN EN LA PRÁCTICA COMERCIAL.	127
---	------------

CAPÍTULO CUARTO

“COMPETENCIA DESLEAL E IMPORTACIÓN PARALELA”	135
1. CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL.....	135
2. RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA DESLEAL E IMPORTACIONES PARALELAS.....	136
3. VINCULACIÓN ENTRE LA COMPETENCIA DESLEAL E IMPORTACIONES PARALELAS.....	139
4. DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL E IMPORTACIÓN PARALELA.....	141
a) Convenio de París.....	141
b) Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	144
c) Acuerdos de Marrakech, “TRIPS”.....	146
d) Tratado de Libre Comercio México-Costarica.....	147
e) Tratado de Libre Comercio México, Colombia y Venezuela.....	148
f) Tratado de Libre Comercio México-Bolivia.....	149
5. REGLAS QUE SE DESPRENDEN DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA VIGENTE SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	151
CONCLUSIONES.....	153
BIBLIOGRAFÍA.....	162

PRÓLOGO

A través de los años y dado el avance en las comunicaciones, las distancias entre los países han disminuido dando como resultado que la comercialización de productos entre los países se haya incrementado, en virtud de la firma de tratados y convenios internacionales, dando origen a una práctica comercial internacional, que atendiendo a la economía mundial, pocos países se ven favorecidos con la práctica de las exportaciones e importaciones de productos, pues más del ochenta por ciento de los países del mundo son países subdesarrollados, mismos que no pueden competir con la fuerza industrial, como lo es la maquinaria, adelantos técnicos y económicos, con que cuentan los países desarrollados, resultando que al importar sus mercancías a los países subdesarrollados, el comercio interno de estos países no puede competir con los costos de venta de los productos importados, ni pueden abatir los precios de venta, porque obtendrían un detrimento económico enorme en sus empresas, resultando a futuro el cierre de las mismas.

Atendiendo a lo anterior, México pertenece a los países subdesarrollados, y no tiene la capacidad industrial, ni económica, para competir con las importaciones de los países del primer orden, resultando una competencia que va en contra de los intereses comerciales y económicos del país, por lo que dichas importaciones dan nacimiento a una competencia desleal. Existen en nuestra legislación disposiciones como lo son: La Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Aduanera (disposiciones en materia de propiedad industrial). El artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo que prohíbe la importación de mercancías que ostentan ilícitamente marcas registradas en México, leyes que protegen el mercado interno del

comercio internacional, limitando su derecho de importación o bien imponiendo cuotas arancelarias a los productores que ingresan a nuestro país, para que nuestros productos puedan competir con los importados.

Existen una práctica comercial de la denominada competencia desleal, que es la importación paralela, que no es otra cosa que la importación de productos al país por medio de un licenciatario, cuando éstos ya están siendo importados por otro licenciatario, que de acuerdo a las disposiciones legales los dos tienen el mismo derecho de importar el producto, creando una competencia desleal, que va en detrimento del primer importador por los gastos que ese ha efectuado para la introducción de ese producto en el mercado nacional, creando una incertidumbre para que los empresarios internacionales vengan a invertir a nuestro país. Todo esto lleva a deteriorar la imagen de México en el mercado internacional.

Considero necesario, realizar el estudio del presente tema, toda vez que, el hablar de la importación paralela que actualmente es muy concurrida por algunos importadores, que pretenden verse beneficiados mediante esa práctica desleal, y ya que en la actualidad México se encuentra realizando aperturas comerciales con otros países, celebrando diversos tratados internacionales, la importación paralela puede ser un medio que frene las inversiones internacionales, pues los inversionistas al ver que corren peligro sus inversiones en México, pueden desistir del intento de invertir su capital, al existir una gran laguna tanto en los tratados y convenios internacionales, así como en nuestra legislación, considero pertinente realizar un estudio del tema en cuestión, ya sea para modificar la ley o bien para crear una nueva legislación que aborde este tema de actualidad, buscando la manera de prohibir ésta práctica desleal en beneficio de la economía nacional.

CAPÍTULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.- CONCEPTOS DE IMPORTACIÓN.

Atendiendo a la bibliografía contenida en el Programa a las Exportaciones, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), por importación o importaciones, se entiende, el ingreso de bienes y servicios al mercado de un país con fines de consumo.¹

Es importante para cualquier país, buscar la importación de bienes o servicios, que no se encuentren en el país o bien que se puedan adquirir con una mejor calidad y a un menor costo del que costaría producirlos internamente, esto gracias a la expansión del comercio mundial, factor primordial que ha servido para generar un nivel mejor de vida, en la mayoría de los países y que en cierta forma ayuda al avance tecnológico.

Cabe aclarar que existe una figura que se conoce en el comercio internacional como "la sustitución de las importaciones", que no es otra cosa que el intento de reducir las importaciones, fomentando el desarrollo industrial en un país, acarreado con esto su mejoramiento económico.

¹ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Programa de Fomento Integral a las exportaciones. Editorial SECOFI. Págs. 20 a 24.

Atendiendo a lo antes señalado, debemos entender por importación, el ingreso al país de productos, bienes y servicios, que sirven para satisfacer las necesidades de consumo que tiene éste.

2.- Tipos de importación.

De acuerdo a la distinción que hace la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, encontramos que existen dos tipos de importación:

- a) Importación temporal.
- b) Importación definitiva.

Se debe entender por importación temporal, la entrada al país de productos, bienes y servicios, para permanecer en él, por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retorne al extranjero en el mismo estado, por los siguientes plazos:

a).- Hasta por un mes, los remolques, siempre que transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubiera introducido al país o las que se conduzcan para su exportación.

b).- Hasta por seis meses, en los siguientes casos:

I.- Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto en tratándose de vehículos.

II.- Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las mercancía que en ellos se hubieran introducido al país.

III.- Los productos terminados que enajenen personas residentes en el país a empresas dedicadas exclusivamente a la exportación de bienes, caso en el cual el plazo se computara a partir de la presentación del Pedimento de Importación Temporal, por éstas últimas, en el que se señalen los datos de

identificación del enajenante. Satisfechos los requisitos anteriores se entenderá perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante.

IV.- Las muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías.

c).- Hasta por un año, cuando se trate de las señaladas en los incisos 1) y 2), antes señalados, siempre que reúnan las condiciones del control que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, en los siguientes casos:

I.- Las destinadas a convenciones.

II.- Eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III.- Los enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria de la cinematografía y en su internación se efectúe por residentes en el extranjero. El plazo establecido en este subinciso podrá ampliarse por un año más.

IV.- Los vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante autorizado, residente en México.

d).- Por el plazo que dure su calidad migratoria, tratándose de vehículos y de menajes de casa de visitantes, locales y distinguidos, turistas, estudiantes e inmigrantes rentistas, siempre que los vehículos sean de su propiedad a excepción de turistas y visitantes locales.

e).- Hasta por veinte años, en los siguientes casos:

I.- Contenedores.

II.- Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros, siempre que en este último caso, proporcionen en febrero de cada año y en medios magnéticos, la información que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante reglas de carácter general.

III.- Embarcaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorice mediante reglas de carácter general.

IV.- Carros de ferrocarril.

Los mexicanos residentes en el extranjero podrán realizar importaciones temporales de vehículos hasta por seis meses en cada período de doce meses. Los vehículos a que se refiere éste párrafo y el inciso d) de la fracción IV, de éste artículo deberán tener las características y cumplir con los requisitos que señale la referida SHCP, mediante disposiciones de carácter general.

También podrán efectuar importaciones temporales las empresas que sean maquiladoras, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto dicte la SHCP, así como las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las empresas antes señaladas, así como a las empresas de Comercio Exterior que cuentan con registro de SECOFI, se considerarán efectuadas en importación temporal, siempre que el pedimento respectivo señale esta circunstancia y los datos de identificación del enajenante.

Satisfechos y cumplidos los requisitos anteriores se entenderá perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá permitir mediante reglas de carácter general, los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegarán a imponerse en el caso de

que las mercancías no se retomen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por esta fracción.²

b) Importación Definitiva.

Nos define el artículo 70 de la Codificación Aduanera a la Importación Definitiva, como la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado.

Realizada la Importación Definitiva de las mercancías, podrá autorizarse su retorno al extranjero sin el pago de los impuestos a la exportación, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de que hubieran sido retiradas del depósito ante la aduana, siempre que se compruebe a la autoridad aduanera que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas.

El retorno tendrá por objeto la sustitución de las mercancías por otras de la misma clase, que subsanen las situaciones mencionadas.³

Podemos deducir que en nuestro país, se encuentran determinados dos tipos de importación, como son la importación temporal y la importación definitiva, y que en ambos tipos de importación, se encuentran perfectamente determinados los tiempos en que debe permanecer un determinado bien, producto o servicio en nuestro país, así como el hecho de contemplar las importaciones de productos destinados, para su venta en el mercado mexicano, por lo que considero que en la división de las importaciones señaladas, se

² Ibidem. Págs. 20 a 24.

³ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ob. Cit. Pág. 27

encuentran debidamente contemplados, los casos en los cuales se puede presentar la introducción de los diferentes bienes o servicios, a nuestro país.

3.- CONCEPTOS DE MARCA.

Se puede mencionar qué desde el punto de vista doctrinario, existen infinidad de definiciones de lo que es la marca, por ejemplo el Dr. David Rangel Medina, las agrupa en cuatro corrientes que son:

a) Las que señalan a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía:

b) Aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.

c) Una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas.

d) Las que adoptan la tesis mixtas ya indicada o enfoca la esencia de la marca en función de la clientela. ⁴

Justo Nava Negrete, define a la marca como: "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 de atraer la clientela y después conserva y aumentarla." ⁵

Por otra parte el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que se debe entender por marca, "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

⁴ Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Edit. Libros de México, S.A. . México, 1960. Pág. 154.

⁵ Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, S.A. México, 1985. Pág. 147.

En base a lo anterior nosotros debemos entender por marca, "todo signo distintivo de un producto o servicio que la diferencia de otros productos o servicios que se venden en el mercado nacional de la misma especie."

4.- TIPOS DE MARCAS.

a.- DISTINCIÓN CONTENIDA EN LA LEY.

La marca como ya se dijo es el signo distintivo de un producto o servicio y ésta se puede clasificar de acuerdo a lo estipulado por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial en:

I.- Las denominaciones y 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;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.

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

Independientemente de la clasificación, que hace la Ley de la Propiedad Industrial, podemos señalar que existen además de estas, otras clasificaciones de marcas, mismas que me permito transcribir a continuación:

a.1.- MARCAS NOMINATIVAS.

Marcas nominativas.- también conocidas como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden consistir en un nombre propio,

geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva. En ésta clase también se comprenden las denominaciones de fantasía y evocativas; igualmente pertenecen a esta categoría los títulos de periódicos; las iniciales, letras o siglas y los números. ⁶

Este tipo de marcas nominativas, son fácilmente aprendidas por la gente pues se utilizan, palabras que se recuerdan con facilidad, así mismo, aquí lo que se toma en cuenta es el sonido de la misma la cual se protege sin tener en cuenta en que carácter o tipo de letra viene escrita. Un ejemplo de éstas marcas sería el periódico "EL NOVEDADES".

a.2. MARCAS FIGURATIVAS.

Las marcas figurativas, son aquellas que consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican, entonces se llaman figurativas, innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas. A esta clase de marcas corresponden viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franja de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampilla, letras y guarismos bajo especial y otros signos. ⁷

Es decir, este tipo de marca es conocido por el público, por medio del sentido de la vista, grabándose en la mente, la figura o emblema de la marca de que se trate por medio de la memoria visual, así como de los colores que la distinguen cuando sea el caso, un ejemplo de éstas marcas sería la del logotipo de "TELÉFONOS DE MÉXICO."

a.3.- MARCAS MIXTAS.

⁶ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 215.

⁷ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 216

La marca figurativa es mas fácil de retener en la mente que la marca nominativa. Puede ser recordada aún por los analfabetas ó por gente de países distintos al que pertenece el producto, y que estos hablen idiomas diferentes. Pero la marca figurativa no puede, como la nominativa, correr de boca en boca para designar el producto. Para suplir esa desventaja es frecuente que la contraseña adoptada como marca se forme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo. La combinación de esas dos especies de marcas da lugar a las marcas mixtas, también llamadas compuestas. ⁸

Las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación puede ser a la vez nombre, figura y colores. ⁹

Podemos señalar que esta clase de marcas es la combinación de las marcas nominativas y figurativas.

a.4.- MARCAS TRIDIMENSIONALES.

El artículo 89 fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, señala lo siguiente:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

II.- Las formas tridimensionales.

El artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a algunos objetos que se incluyen en el término forma tridimensional, sin que constituya una definición:

⁸ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Págs. 217 y 218.

⁹ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 217

"Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 89 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, queda incluido como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos."

Luego entonces podemos señalar que las marcas tridimensionales, pueden ser constituidas por figuras o emblemas, entendiéndose que se trata de marcas plásticas como son envases, frascos, un ejemplo de estas Marcas sería el envase de la **COCA COLA**.

Sin embargo, de la lectura a los preceptos antes transcritos se desprende que nuestra legislación no proporciona una definición de lo que es una marca tridimensional sino que sólo especifica qué la puede constituir.

a.5.- MARCAS COLECTIVAS.

Estas consisten en el signo destinado a ser colocado sobre mercancías, para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado. Encuentra su utilidad particular ahí donde los productos son reputados, pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depósito y las persecuciones en el extranjero.

10

Así mismo el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, nos señala lo siguiente:

"Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán

¹⁰ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 157.

solicitar el registro de marcas colectivas para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos de terceros."

b. FINALIDAD Y FUNCIONES DE LA MARCA.

Las funciones de las marcas son las siguientes:

- a) Función de Distinción.**
- b) Función de Protección.**
- c) Función de Indicación de Procedencia.**
- d) Función Social de Control de Calidad.**
- e) Función de Propaganda.**

b.1. Función de Distinción.

De acuerdo a lo que señala Martín Achard, que la marca sirve para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea este último lleve otra marca o que no lleve ninguna. ¹¹

Así mismo Pouillet, señala este papel de la marca cuando afirma: "Es la marca la que da a la mercancía, su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca." Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla y especialmente castigar la usurpación. ¹²

Nuestra legislación en su artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que marca, es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

¹¹ Martín Achard, citado por Rangel Medina, Ob. Cit. Pág.

¹² Pouillet. Citado por Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 175.

Podemos señalar que la marca debe de tener la función de distinción, de un producto o servicio que se encuentre en el mercado, en relación con otros que sean de la misma especie o clase, creando con esto la individualidad de la marca.

b.2.- Función de protección.

La marca tiene por objeto protegerla contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. Martín Achard cuando declara que gracias a la marca, "el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas." ¹³

Es decir, la marca tiene la función de proteger al titular de la marca de sus competidores, que comercialicen un determinado producto de la misma especie o clase, y que estas marcas no puedan aprovecharse de ese nombre para obtener un beneficio, en detrimento del titular de la marca.

b.3. Función de indicación de procedencia.

El objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto. Por ésta razón, dice Aine, ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir, al consumidor, porque ella

¹³ Martín Achard. Citado por Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 172.

le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.¹⁴

Nos señala Breuer Moreno, que indirectamente y aún que no es su fin inmediato, la marca desempeña otra función; que sirve al público de garantía sobre la procedencia u origen de los productos que consume.¹⁵

Esta función, debemos entenderla como necesaria tanto para el fabricante, como para el consumidor, pues al ver que una marca esta respaldada, por señalar su lugar de procedencia, se entiende que ésta debe cuidar su calidad para que siga existiendo el ánimo de comprarla en el consumidor.

b.4. Función social o control de calidad.

Manifiesta, Martín Achard, de ésta función que llama "de garantía de calidad" de la marca que: "El público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad. Subrayamos que ésta garantía, y no sobre la Ley, la cual jamás obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos para la misma marca, tiene calidad semejante."¹⁶

Debemos señalar, que ésta función es necesaria, pues al cuidar la calidad de una marca y que ésta sea constante, no sólo se beneficie el productor, sino también el consumidor quien al conocer la calidad de una

¹⁴ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 173.

¹⁵ Breuer Moreno, citado por Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 173.

¹⁶ Martín Achard. Citado por Rangel Medina, David. Pág. 177

marca, la seguirá consumiendo, al estar seguro de que su calidad no varía, siendo siempre la misma.

b5. Función de propaganda.

Es por la función publicitaria, por la que el público consumidor conoce determinadas marcas de artículos, fabricados por alguna empresa convirtiéndose en clientes de ésta.

Nos referimos a la acción publicitaria de la marca, la atracción de la clientela, se opera en forma directa por el conocimiento que el público tenga de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la clientela. ¹⁷

c.3 Caracteres esenciales de las marcas.

Existen además ciertos principios rectores que sirven de pauta para proteger o reprobado el uso de los signos distintivos de la empresa, Rodríguez y Rodríguez, subraya la existencia de tres principios directores; el de orden público; que tiene en cuenta la necesidad de que toda empresa se distinga precisamente de las demás; el de la protección del público; que trata de impedir la confusión del mismo sobre la identidad del titular de una empresa o sobre la calidad de sus productos y el de la protección del titular, contra la competencia ilícita. ¹⁸

¹⁷ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 178

¹⁸ Rodríguez y Rodríguez. Citado por Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 183

Sí su clasificación se presenta atendiendo a las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o más requisitos, y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad, desde tal punto de vista se obtiene esta dualidad de grupos de requisitos de la marca: Caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios. A la primera categoría de condiciones, también llamadas de fondo pertenecen: a) el carácter distintivo, b) la especialidad, c) la novedad, d) la licitud y e) la veracidad del signo. A la segunda que comprende las relativas a la forma: f) el carácter facultativo, g) lo innecesario de la adherencia, h) la apariencia e y) el carácter individual del signo. ¹⁹

La esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar, el destino de la marca es identificar. ²⁰

La marca, también está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo de manera que pueda evitar toda confusión con los otros productos similares.

Para ser distintiva, la marca debe reunir el doble de requisitos de la novedad y de la especialidad ya que los dos integrantes, son la condición de signo distintivo que es, en definitiva la esencia de la marca.

La marca dice Braun, debe ser distintiva en sí, abstracción hecha de otras, es decir, que debe revestir el carácter de originalidad suficiente para el papel

¹⁹ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Págs. 184 y 185.

²⁰ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 186

que le está asignado por la ley. La marca debe ser distintiva objetivamente, para evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.²¹

d.4 Caracteres secundarios de la marca.

La transformación económica y técnica de nuestros días ha originado un paso más adelante, todavía en lo que atañe a la amplitud de criterios para interpretar la función y el concepto de la marca ya que no es una relación física de coexistencia entre producto y marca, lo que asegura el cumplimiento de la finalidad que la Ley le asigna, sino que la Ley prevé solamente que la marca esté constituida por un signo que sirva para distinguir el producto. Es decir, la Ley ha querido establecer una relación de identificación entre los productos y las marcas, bastando con que el signo se refiera a los productos.²²

Debe conceptuarse como uso de la marca para todos los efectos legales, el empleo o referencia que de la misma se haga en papel de correspondencia, factura, lista de precios, avisos, circulares, volantes, prospectos, folletos, calendarios y en general, toda mención oral o escrita que haga de las marcas con su anuncio mural en vehículos, aparatos de sonido, prensa, radio, televisión y cinematografía, etc.

La marca se usará de preferencia, impresa en los envases o por medio de etiquetas pero sin que esto quiera significar una restricción en la manera de usarla, pues podrá aplicarse de cualquier otra manera que resulte conveniente.

23

²¹ Braun. Citado por Rangel Medina, David. Pág. 185

²² Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 186

²³ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 202

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 128, señala que la marca deberá usarse en el territorio nacional, tal y como fue registrado o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Podemos concluir esta parte señalando que tanto los caracteres esenciales y los secundarios de la marca, se encuentran íntimamente relacionados con la clasificación, como con las funciones de las marcas.

c.5. Uso de la marca penado legalmente.

Según Ramella, la usurpación de la marca por violación del derecho exclusivo que su titular tiene para difundirla, debe sancionarse conforme a las reglas de la competencia desleal, "La violación de las marcas está limitada, por la mayor parte de las leyes".²⁴

Hay quienes, como Pouillet, consideran que el uso de la marca ajena en anuncios o folletos si constituye el delito de falsificación o por lo menos el de usar una marca falsificada, en cuanto al uso oral de la marca, considera que debe estimarse como una falsificación, pero en realidad se inclina por la opinión de que en éste caso se trata de un acto de competencia desleal.²⁵

El artículo 129, de la Ley de la Propiedad Industrial señala, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o petición de los organismos representativos, cuando:

²⁴ RAMELLA, Citado por Rangel Medina, David. Ob. Cit. Págs. 203 y 204.

²⁵ POUILLET. Citado por Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 204

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

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

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

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Podemos señalar con respecto al artículo anterior que señala algunos casos en los cuales el uso de alguna marca, puede dar origen a alguna práctica desleal, y la manera en que será frenada la misma, esto a fin de evitar se cause un perjuicio por actos que violen la protección que otorga la Ley de la Materia.

c.6. CONSECUENCIA LEGAL DE LA DIVISIÓN DE MARCA

Conviene considerar cuáles son los efectos legales que trae consigo el registro de una marca según sea ésta nominativa o figurativa, si solicita el registro para una marca que se hace consistir en una palabra, vocablo o leyenda, lo que protegerá el título respectivo, será el derecho al uso de dicho vocablo con los caracteres especiales en que se muestre, del mismo modo cuando lo que se presenta a registro es una marca sin denominación, o sea un dibujo, una figura, una fotografía o algo semejante, el amparo que otorga el

título de la marca innominada se limitará a ese dibujo, a esa figura, a esa fotografía que desea usar para distinguir mercancías. Cualquier vocablo o leyenda que se introduzca en esas figuras no gozará de la protección legal, ya que para que así ocurriera sería preciso demandar su registro especialmente a efecto de que la autoridad estuviese en aptitudes de practicar los exámenes respectivos y establecer como resultado de ellos, si dicho vocablo o leyenda reúnen los requisitos de ley como son; ser distintivos, no invadir marcas ya registradas, etc. ²⁶

Podemos señalar que esta división trata de las marcas nominativas y las figurativas, las cuales para su registro podrán registrar ya sea el nombre, vocablo o palabra, ó bien alguna figura, cuando se trate de proteger una figura no protegerá el vocablo o palabra a menos que se solicite la protección conjuntamente.

5.- EL REGISTRO DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHO.

a. ADQUISICIÓN DEL DERECHO.

Nuestra legislación mexicana considera, como fuente del derecho de la marca, el uso de la misma, así como al registro de ésta, pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro.

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

²⁶ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 219

Es decir, que para la explotación de una marca, es necesario el registro de la marca ante el instituto, quien deberá de revisar al momento del registro que ésta no se encuentre registrada o que afecte derechos de terceros.

b. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO DE LA MARCA.

Señala el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial, que al uso se le atribuyen efectos jurídicos, por sobre el registro de una marca, en los siguientes casos:

I.- un tercero que de buena fe, que explota en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste y,

En la presente fracción, aunque se trate de un tercero de buena fe, no deja de ser una práctica desleal, que le causa un perjuicio patrimonial al titular de la marca.

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

Queda comprendido en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su

uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de ésta ley.

La fracción segunda del presente numeral al permitir el supuesto contemplado en el mismo, da origen a casos de prácticas desleales, pues al permitir la importación de productos de una marca semejante, ya sea por otro licenciario, aún que éste tenga la facultad de importarla, le causa un daño patrimonial al primer importador de la marca ya que este efectúa gastos de publicidad y propaganda de la marca, así como de gastos que genera la introducción de un producto al mercado y que el otro importador se ve beneficiado.

Por otra parte, la fracción tercera de dicho artículo, al permitir que se utilice el nombre de una marca registrada siempre que no se trate de un producto semejante al de la marca registrada, trae como consecuencia que se origine confusión entre los productos aprovechando la publicidad de la otra marca.

Otro caso que señala el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial, se da cuando se solicita un registro de marca en México, dentro de los plazos

que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

En nuestro país opera el sistema mixto, es decir que se requiere del uso y del registro de la marca.

c.- Marcas Registrables.

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la Ley mexicana presenta en primer término las reglas generales que permiten saber que signo puede constituir una marca. Se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca. En efecto puede constituir una marca: las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. También son susceptibles de utilizarse como marcas los nombres comerciales y razones sociales.²⁷

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone lo siguiente: para la protección de una determinada marca, su uso exclusivo, se debe obtener mediante su registro, de acuerdo a nuestra legislación señala que puede constituir una marca lo siguiente:

²⁷ Rangel Medina. David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial U.N.A.M. México, 1991, Pág. 51.

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

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

Este artículo, señala las marcas que pueden ser registradas en nuestro país, artículo que considero que comprende todos los tipos de marcas posibles de registrar.

d. MARCAS NO REGISTRABLES.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señala cuales son las marcas que no son registrables:

I.- Las denominaciones o figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

II.- Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretenda 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 moneda, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier otro medio oficial de pago nacional o extranjero.

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congreso, eventos, culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geográficas, propias 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 nombres de lugares de propiedad particular, cuando estos 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 recta 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 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 instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea en 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.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca con 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;

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.

En el presente numeral se señalan algunos casos de prácticas comerciales internacionales, que tienen como fin una competencia desleal, sin abarcar todos los casos que se presentan en la actualidad de prácticas internacionales desleales, por lo que considero necesario modificar el presente artículo o bien revocarlo y señalar otro que contemple todos y cada uno de los casos de competencia desleal que se presentan en las prácticas comerciales internacionales.

e. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LA MARCA.

El artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca, y

IV.- Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.

Además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, señala que en la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la ley, deberá indicarse:

I.- Cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este reglamento;

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, y

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.

En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

III.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionadas con la marca.

En la práctica estos requisitos se revisan durante el trámite de registro en la etapa conocida como primer examen o examen administrativo, en el que se verifica que se hayan cumplido debidamente, pues en su caso la autoridad administrativa lo requerirá para se se cumpla.

e.1. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

El artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que a la solicitud de registro de la marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

e.2. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO.

Señala la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto a los trámites para el registro de una marca lo siguiente:

Artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que el registro de una marca deberá presentarse mediante solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial manifiesta que recibida la solicitud, se procederá a efectuar un exámen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene ésta ley y su reglamento.

Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el exámen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley.

El artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considera abandonada su solicitud.

Así mismo, el interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Considero que después de la lectura de los preceptos legales antes invocados, que hablan de la presentación de la solicitud de registro de una marca, no queda duda para su presentación, así como la tramitación de la misma.

e.3. TITULO DEL REGISTRO MARCARIO.

El artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

I.- Número de registro de la marca;

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

VII.- Su vigencia.

Este registro servirá al titular de la marca, para los casos en que un tercero haga uso indebido de esa marca, o bien que un tercero use una marca similar que pueda ocasionar confusión entre el público consumidor.

f. VIGENCIA DE LAS MARCAS.

El artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que el registro de la marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

6. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL RÉGIMEN MARCARIO.

a.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

Junto con el carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenciales de la misma.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplicará a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue creada y registrada. Ello quiere decir que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.²⁸

En nuestro país se aplica la clasificación internacional de bienes y servicios que consta de cuarenta y dos clases, de la 1 a la 34 ampara productos y de la 35 a la 42 servicios. (Artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

²⁸ Rangel Medina, David. "La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Julio-Diciembre 1972, México, D.F., Pág. 183.

Un ejemplo del presente principio sería en el plano de la especialidad un comerciante depositara una marca que haya consquistado cierto éxito frente a la clientela, la depositara para productos de cualquier otra naturaleza y así aprovechara el éxito de la marca reproducida, sin haber asumido gastos publicitarios y sin haber adquirido ante la clientela ningún título de naturaleza especial para justificar su confianza. ²⁹

b. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.

En el ámbito territorial una marca sólo está protegida en los límites del territorio del país, donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio es una res nullius que no importa quien se pueda apropiar. ³⁰

Es decir, el principio de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional; sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras. ³¹

El artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que la marca deberá usarse en el territorio nacional, como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Debemos entender que la aplicación estricta al principio de territorialidad, puede producir fraudes y abusos que se deben prevenir, un ejemplo de un fraude se da en el siguiente caso que señalo a continuación:

En el plano de la territorialidad, un comerciante aprovechará aquello que del derecho sobre una marca extranjera todavía, no ha sido apropiado en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y servirse indudablemente

²⁹ Chavanne, Albert. "La Marca Notoriamente Conocida o de Alto Renombre". Revista de la Propiedad Industrial y Artística. Julio-Diciembre, 1966. México, D.F. Pág. 340.

³⁰ Chavanne, Albert. Ob. Cit. Pág. 339.

³¹ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 56

de la celebridad o de la publicidad que puede ser hecha en su favor. El depósito internacional de las marcas previsto por el arreglo de Madrid, ha limitado el campo de tales posibilidades. Sin embargo, éstas todavía son frecuentes, porque habiendo un número de países adheridos a la Convención de Madrid, sólo son una minoría las marcas que están depositadas internacionalmente.³²

c.- MARCAS NOTORIAS.

La teoría de las marcas notorias o de alto renombre tiene precisamente por objeto limitar ambos inconvenientes, como lo son: el principio de especialidad y el principio de territorialidad. Teoría consagrada por el artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.³³

Marcas: Marcas Notoriamente Conocidas.

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimarse ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que puede beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

³² Rangel Medina, David. Ob. Cit. Pág. 57

³³ Chavanne Albert. Ob. Cit. Pág. 340.

2) Deberá conceder un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición del uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fé. (Artículo 6 Bis del Convenio de París).

Así mismo el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial señala: "...se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley..."

Podemos señalar como un ejemplo de las marcas notoriamente conocidas COCA COLA, misma a la que si le fuera aplicado en estricto derecho tanto el principio de especialidad como el de territorialidad, sería afectada en cuanto a la explotación de su publicidad y propaganda en algunos países, dado a que ambos principios dan lugar a la práctica desleal.

7.- ÁMBITO DE EFICACIA DEL REGISTRO MARCARIO.

El ámbito de eficacia del registro marcario, se refiere al ámbito de protección de una determinada marca, limitado únicamente al país o estado en que fue otorgado el registro marcario.

En México, para ejercer el derecho exclusivo de una marca, se obtiene mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, atendiendo a los Convenios y Tratados Internacionales celebrados entre México y diversos países. Este tema será estudiado en otro capítulo, además de los principios que fueron abordados en el punto que antecede.

8.- LICENCIA DE MARCAS.

El artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podemos señalar que la licencia es el permiso que otorga el titular del registro de una marca, a un tercero para que ésta pueda ser usada por éste, siempre y cuando llene las especificaciones de contenido y calidad de dicha marca.

a. TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (IMPI).

El artículo 137 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud

correspondiente en los términos que fije el reglamento de dicha ley. (Artículo 11 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencia de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Independientemente de lo señalado anteriormente, se deben de cubrir los requisitos señalados, en el capítulo de requisitos de inscripción de la marca.

b.- CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

El artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que la cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

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

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de la misma, y

III.- Por orden judicial.

9.- CONTRATO DE FRANQUICIA.

a. CONCEPTO DE FRANQUICIA.

Nuestra legislación específicamente en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quién se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta designe.

Podemos señalar que franquicia es un convenio por virtud del cual una persona llamada productor (franquiciador), otorga licencia de uso de marca a otro llamado distribuidor (franquiciado), para la explotación de un producto o un servicio, procurando dar los conocimientos técnicos, para su producción, para que este tenga la misma calidad y prestigio.

Un ejemplo de lo que es la franquicia sería la explotación de la marca denominada "Hipocampo", por prestar servicios de restaurante, el titular de la marca o productor presta asistencia al franquiciado, en el sentido de venderle los productos necesarios para la elaboración de los alimentos, y que estos no pierdan la calidad en su elaboración.

b. CLASES DE FRANQUICIAS.

Esperanza Gallegos Sánchez, señala que existen diversas clases de franquicia, empezaremos por clasificarlas atendiendo al objeto, en las que encontramos las franquicias de a) distribución, b) de producción y c) de servicios:

a) Franquicia de Distribución, el franquiciador se limita a conceder al franquiciado una exclusiva de distribución o venta de sus productos o servicios que los comercialice en un establecimiento dotado de sus distintivos. El establecimiento del franquiciado es simplemente un canal a través del cual afluyen a los consumidores los productos portadores de la marca del franquiciador. Este último suele ser un fabricante que sirve de la cadena franquiciada para llegar al mercado, aunque también puede tratarse de un mayorista, al cual en este caso se le denomina difusor. ³⁴

Este tipo de franquicia lo podemos ver cuando una marca otorga a un licenciatario la venta exclusiva de un producto en un determinado mercado, como por ejemplo cuando se permite la venta de computadoras **HEWLETT PAKARD**.

b) Franquicia de Producción, el franquiciado queda autorizado, conforme a las indicaciones del franquiciador y con el fin de la venta, a fabricar el correspondiente producto, al paso que le proporciona la asistencia técnica, la marca y en algunos casos los materiales utilizados en la fabricación o la patente sobre la que se basa. En este caso el franquiciador prefiere invertir sus recursos financieros en tecnología e investigación, en lugar de dedicarlo a las unidades productivas. De ahí que resulte especialmente interesante cuando el costo del transporte grava en gran medida el producto o la calidad de éste puede verse menos grabado por aquél, por lo que han de multiplicarse, repartidas estratégicamente por todo el territorio, las unidades de producción. ³⁵

Aquí podríamos volver a señalar lo ejemplificado con la marca "Hipocampo".

³⁴Gallegos Sánchez, Esperanza. La Franquicia. Editorial Trivium, S.A. Madrid, España, Pág. 40

³⁵Gallegos Sánchez, Esperanza. Ob. Cit. Pág. 41 y 42.

c) Franquicia de Servicio, el franquiciado ofrece un servicio bajo los distintivos y el nombre comercial, incluso la marca, del franquiciador y conforme a las directivas de éste. Comprende por ello, supuestos muy heterogéneos que se han calificado según la importancia de la inversión a realizar por el franquiciado y las condiciones personales o cualificación profesional que han de exigirse. Así, se distinguen los servicios que requieren inversiones de cuantía elevada hoteles, restaurantes, alquiler de vehículos, de aquellos otros que exigen inversiones más modestas pero una formación más específica del franquiciado, como los chequeos médicos, los talleres de reparaciones, los salones de belleza. ³⁶

Otro criterio de clasificación está en dos modalidades básicas.

- a) Exclusiva de aprovisionamiento a favor del franquiciador, y
- b) Exclusiva de territorialidad a favor del franquiciado.

a) La franquicia se denomina propia cuando se pacta una exclusiva de aprovisionamiento a favor del franquiciador, en virtud de la misma el franquiciado sólo puede vender los productos de aquél. En la impropia o no exclusiva, además de ésto puede suministrar otros, con exclusión de aquellos que puedan ocasionar competencia con el objeto del contrato, la utilidad de esta última modalidad repercute en el distribuidor en tanto le permite salvaguardar parte de la clientela ante la resolución o la no renovación del convenio. ³⁷

b) Exclusiva territorial, es territorial cuando, dada la amplitud y las posibilidades de venta del territorio, se le permite la conclusión de subcontratos de franquicia; en este caso es designado con el nombre de franquiciado principal o master franchise, y los convenios que estipule estarán

³⁶ Gallegos Sánchez, Esperanza. Ob. Cit. Pág. 42

³⁷ Gallegos Sánchez, Esperanza. Ob. Cit. Pág. 42 y 43

directamente coligados con el principal, del cual repiten reglas y contenidos, de ahí que hable de un subcontratos transparentes.³⁸

Como podemos observar en los contratos de franquicias deben estipular todas y cada uno de las situaciones que se pretende rijan al contrato como lo son los productos o servicios que amparará, en que lugar regirá, es decir se permite delimitar el territorio en el cual operará y las bases sobre las cuales se regirá.

c. CLAUSULAS RELATIVAS A BIENES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En general, obligan al franquiciado a utilizar, en los límites de la licencia y respetando su titularidad, las patentes, marcas y demás signos distintivos del franquiciador, haciendo de él un uso confidencial y reservado.

Aquí debemos aclarar que el uso de los derechos de propiedad industrial deben ser tal y como se encuentran registrados, pues su uso en forma distinta o en productos o servicios diversos acarrea perjuicios al titular de los mismos es decir al franquiciante.

d. FUNCION ECONOMICA DE LA FRANQUICIA.

La función económica de este contrato se resuelve en la comercialización de los productos y servicios del franquiciador. Bajo el control de éste, es el franquiciado quien lleva a cabo las tareas distributivas, asumiendo por eso el costo y riesgo de la actividad. Habiendo perdido el título jurídico de propiedad sobre los bienes, mantiene sobre ellos el dominio de hecho. De una parte, el franquiciado conserva su independencia jurídica y patrimonial, de otra, sin embargo, su empresa está económica y contractualmente integrada en la del concedente. La autonomía jurídica resulta debilitada por los vínculos de

³⁸ Gallegos Sánchez, Esperanza. Ob. Cit. Pág. 44

subordinación, y la independencia patrimonial sufre las restricciones impuestas por el control financiero del franquiciador. ³⁹

En resumen la franquicia permite convertirse en empresarios independientes a personas de modestas condiciones económicas que efectúan inversiones de capital limitadas, atenuando el riesgo y la incertidumbre mediante la comercialización de un producto reconocido con un mercado cierto, en el cual siempre está respaldado por el fabricante. ⁴⁰

Podemos concluir diciendo que la franquicia es la inversión de capital que hace el franquiciado a un producto fabricado por el franquiciador, el cual aunque es propietario de la mercancía, este esta subordinado al franquiciador para la elaboración de dicho producto o prestación de un servicio.

Consideramos que el papel económico de la franquicia es de suma importancia hoy en día, pues permite el desarrollo económico tanto de las personas como del país en el que se otorgan las franquicias, aunado a la fuente de trabajo que produce, disminuyendo con esto el índice de desempleo, por lo que considero que es de trascendental importancia su regulación.

³⁹ Gallegos Sánchez, Esperanza. Ob. Cit. Pág. 25

⁴⁰ Gallegos Sánchez, Esperanza. Ob. Cit. Pág. 27

CAPITULO II

"RÉGIMEN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS"

1.- **CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de Julio de 1976).

En el "Convenio de París" del 14 de Junio de 1967, se señala lo siguiente con respecto a la protección de las marcas de los países de la unión.

a.- MARCAS: Condiciones de Registro, Independencia de la Protección de la Misma Marca en Diferentes Países. (Artículo 6)

(1).- Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(2).- Sin embargo una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

(3).- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como podemos observar, el registro de las marcas estará sujeto a la legislación local de cada país, además de que cada registro de marca, obtenido en los países de la Unión es independiente.

b.- MARCAS: Marcas Notoriamente Conocidas (Artículo 6 Bis.)

(1).- Los países de la Unión se comprometen, de oficio, si lo permite la legislación de cada país a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca, notoriamente conocida. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de una marca notoriamente conocida, constituye la reproducción o imitación susceptible de crear confusión.

(2).- Deberá conceder un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá de ser reclamada la prohibición del uso.

(3).- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

El presente artículo es una excepción al Principio de Territorialidad de la marca, mismo que fue motivo de estudio en el capítulo anterior, al no permitir el registro y el uso de una marca igual o idéntica a una marca notoriamente conocida, toda vez que puede crear confusión entre el público consumidor.

c. MARCAS: Prohibiciones en cuanto a los Emblemas de Estado, signos Oficiales de Control y Emblemas de Organizaciones Intergubernamentales. (artículo 6 Ter)

(1).- (a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro, con medidas apropiadas, la utilización sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ello, así como imitación desde el punto de vista heráldico.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas siglas o denominaciones de las organizaciones, intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

(c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en este país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosimilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

(2).- La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan están destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

(3).- (a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, está notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los estados.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (b) del párrafo (1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

(4).- Todo país de la Unión podrá en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

(5).- Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo (1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

(6).- Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo (3) arriba mencionado.

(7).- En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

(8).- Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país podrá utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

(9).- Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

(10) .- Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo (3) de la sección B, del Artículo 6 quinqués, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los

signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionadas en el párrafo (1) arriba indicado.

Como podemos observar el presente artículo del Convenio de París, prohíbe la utilización de escudos y banderas nacionales y demás signos que sean exclusivos del ejército y del estado de cualquier país que sea miembro de la Unión, así como de los escudos y banderas de organizaciones internacionales deberán otorgar una lista de esos elementos o signos que en cada caso sea prohibido su uso.

d.- MARCAS: Transferencia de la marca. (Artículo 6 Quater)

(1).- Cuando, conforme a la legislación de, un país, de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez, sea admitida que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan las marcas cedidas.

(2).- Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades substanciales de los productos a los que se aplica la marca.

e.- MARCAS: Protección de las Marcas Protegidas en un País de la Unión en los demás Países. (Artículo 6 Quinquies)

A.- (1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen, será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

(2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial y comercial efectivo y serio, y si no estuviese un establecimiento de este tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1.- Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2.- Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3.- Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho

de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiere al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis.

C.- (1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberá tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

(2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que se difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen;

D.- Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E.- Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F.- Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

El presente artículo del Convenio de París, habla exclusivamente de la protección a las marcas registradas en los países de la Unión, sólo en cuanto

al hecho de su registro, olvidando que existen otros medios para que las marcas puedan ser susceptibles de una competencia desleal, como sería la práctica de la importación paralela de productos que ostentan marcas, mismo que será motivo de estudio de otro capítulo.

f.- Marcas de Servicio (Artículo 6 Sexies)

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever registro de estas marcas.

g. MARCAS: Registro Efectuados por el Agente o el Representante del Titular sin su Autorización. (Artículo 6 Septies).

(1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

(2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

(3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer de los derechos previstos en el presente artículo.

Este artículo en su párrafo tercero no hace mención a la mala fe, con que se conduce el agente o representante, al pretender registrar una marca a

su propio nombre y que en ese caso, no se debería determinar un plazo para hacer valer su derecho como sería el hecho de solicitar la anulación del registro o bien la transferencia a favor del titular de la marca registrada, sino este debería hacerse valer en cualquier momento además de solicitar que le sean consignadas las ganancias obtenidas por éste, al titular de la marca.

h.- MARCAS: Naturaleza del Producto al que ha de Aplicarse la Marca. (Artículo 7)

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

i.- Marcas Colectivas. (Artículo 7 Bis)

(1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

(2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección, si esta marca es contraria al interés público.

(3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

J.- Marcas Nombres Comerciales. Embargo a la Importación, etc., de los Productos que lleven ilícitamente una Marca o Nombre Comercial. (Artículo 9)

(1) Todos los productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tenga derecho a la protección legal.

(2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado.

(3) El embargo se efectuará a instancia del ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

(4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

(5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

(6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

El presente numeral habla única y exclusivamente de productos que lleven ilícitamente una marca o nombre comercial, sin tomar en cuenta que puede tratarse de una importación de productos que lleven lícitamente una marca y que la misma puede estar sujeta a los lineamientos que marca la legislación mexicana, pero que esta puede causarle un detrimento económico a otro importador.

k.- Indicaciones Falsas: Embargo a la Importación de los Productos que lleven Indicaciones Falsas sobre la procedencia del producto o sobre la Identidad del Producto. (Artículo 10)

(1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del producto, fabricante o comerciante.

(2) Será en todo caso reconocida como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

El presente numeral, al igual que el anterior hablan de una importación de producto fraudulento que no es el producto que señala la marca, sino una fabricado en distinto lugar y con una calidad que no es la misma al de la marca registrada, siendo específicamente uno de los tantos casos de competencia desleal que se pueden dar en la práctica comercial.

Podemos concluir diciendo, que el presente convenio no toma en cuenta hechos que se presentan en la práctica comercial actual, por lo que considero que el presente convenio no aporta ningún beneficio o apoyo a la legislación mexicana en cuanto a la defensa de las marcas registradas o bien de la importación de productos a nuestro país.

2.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.

“Acuerdo de Marrakech, Sobre los “Trips” Relacionadas con el Comercio de Productos que ostentan Marcas. (Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio incluido el comercio de mercancías falsificadas)”.

a.- Materia Objeto de Protección. (Artículo 15) Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994.

a) Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signo que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa. Tales signos podrán registrarse como marca de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluido los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, y las combinaciones de colores intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que haya adquirido mediante su uso. Los miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

El presente inciso habla única y exclusivamente de lo que puede constituir una marca, exceptuando el registro de una marca por su uso cuando esta no tenga un carácter distintivo.

b) El supuesto en el párrafo 1 supra no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no eximan del cumplimiento de las disposiciones del Convenio de París.

El presente inciso se apoya en el Convenio de París para determinar la imposibilidad de registrar una marca.

c) Los miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud.

d) La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio a de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

e) Los miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o prontamente después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

El presente inciso al señalar que antes de ser registrada una marca deberá ser publicada para que en el caso de ser conocida y que esta ya este registrada sea solicitada la nulidad de su registro o bien oponerse al registro de la misma.

b. - Derechos Conferidos. (Artículo 16)

a) El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera tercero, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

En el presente inciso, se señala la posibilidad de que el titular del registro de una marca pueda impedir que algún tercero haga uso de su marca o bien de algún signo o nombre igual a la suya que pueda crear confusión entre el público.

b) El artículo 6 Bis del Convenio de París (1967), se aplicará mutatis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público inclusive si se conoce en el Miembro de que se trate a consecuencia de una promoción.

c) El artículo 6 Bis del Convenio de París (1967), se aplicará mutatis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

En términos generales, el presente artículo se sujeta al artículo 6 bis del Convenio de París, prohibiendo el registro de marcas notoriamente conocidas, o bien el registro de marcas que originen alguna confusión en el público consumidor.

c.- Excepciones. (Artículo 17)

Los miembros podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos a condición de que ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

d.- Duración de la Protección. (Artículo 18)

El registro inicial de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrá una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

e.- Requisitos de Uso. (Artículo 19)

a) Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, con las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

b) Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

El presente artículo señala el término de duración de la marca registrada y el tiempo en que esta debe ser renovada, así como la pérdida del registro, por el simple transcurso del tiempo exceptuando los casos en que el titular demuestre que hubo obstáculos para el uso de la marca.

f.- Otros Requisitos. (Artículo 20)

No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menos cabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

g.- Licencias y Cesión. (Artículo 21).

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

**3.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTE AMÉRICA. (NAFTA)
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993.**

"Marcas. (Artículo 1708)".

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

b).- Cada una de las partes otorgará al titular de la marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares a aquellos para los cuales sea registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos

previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

c).- Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, 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 previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años a partir de la fecha de solicitud del registro.

d).- Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

I.- El examen de las solicitudes;

II.- La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;

III.- Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;

IV.- La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada.

V.- Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.

e).- La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca.

f).- El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en el territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

g).- Cada una de las partes estipulará 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.

h).- Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra como mínimo, un período 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. Cada una de las partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso 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.

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

j).- Ninguna de las Partes 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.

k).- Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el sentido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

l).- 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.

m).- Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designe genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o servicios, a los que la marca se aplique.

n).- Cada una de las Partes negará el registro a las marcas 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.

El presente tratado difiere única y exclusivamente del Tratado de Marrakech sobre los TRIPS, en cuanto a lo siguiente;

- El término de duración y renovación del registro que es en el presente tratado es de 10 años y en el Tratado de Marrakech es como mínimo de 7 años.

- El término para solicitar la caducidad en el acuerdo de Marrakech es de 3 años, y en el presente Tratado el período para que proceda la caducidad es de 2 años.

- Por otra parte el presente tratado prohíbe las licencias o cesiones obligatorias.

- Además el presente Tratado impide el registro de las marcas cuando estas se describan en otros idiomas, así como de negar el registro a las marcas que sean inmorales o bien que incurran en error al público, o elementos que relacionen con alguna persona viva o muerta, así como elementos que pertenezcan a una religión o algún símbolo nacional de alguna parte que las menosprecien.

4.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO COSTA RICA.

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995.)

a.- Materia Objeto de Protección. (Artículo 14-09)

a) 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. Cada parte podrá establecer como condición para el registro de una marca que los signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo a), cada parte podrá denegar, de conformidad con su legislación, el registro de marca que;

I.- Incorporen, entre otros, los;

i) Símbolos nacionales o de otras entidades públicas nacionales o internacionales.

ii) Signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o las buenas costumbres;

II.- Puedan inducir a error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad; o

III.- Sugieran una conexión con otras marcas.

c) Cada parte podrá supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la 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 período de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

d) La naturaleza de los bienes y servicios a los que se aplica una marca no será en ningún caso obstáculo para su registro.

e) Cada Parte publicará una marca antes de su registro o prontamente después de él, de conformidad con su legislación, ofreciendo a las personas interesadas más oportunidad razonable para oponer su registro o para solicitar la cancelación del mismo.

b.- Derechos Conferidos. (Artículo 14-10)

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 a aquellos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgaran sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectará la posibilidad de cada Parte para reconocer derechos sobre la base del uso.

c.- Marcas Notoriamente Conocidas. (Artículo 14-11)

a) Cada Parte se comprometerá, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la 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. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrá emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte que se trate.

b) Cada parte no registrará como marca aquéllos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de marca por quien solicita su 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, o sugiera una conexión con la misma y su uso pudiera lesionar los intereses de esa persona. Este párrafo no se aplicará cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte.

c) La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.

d.- Marcas Registradas en la Parte. (Artículo 14-12)

a) Cuando en una Parte no sea posible solicitar la cancelación o declaración de nulidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con la legislación, y se restringen marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, el titular de la marca que la hubiese registrado primero en cualquier Parte podrá solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad del registro de la otra, por no contar con las características de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

b) 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. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituya 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. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran 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.

e.- Excepciones. (Artículo 14-13)

Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que en las excepciones se tome en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

f.- Duración de la Protección. (Artículo 14-14)

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 períodos sucesivos de diez años, siempre que satisfagan las condiciones para la renovación.

g.- Uso de la Marca. (Artículo 14-15)

a) Cada parte podrá exigir el uso de una marca para mantener el registro. Cuando el uso sea exigido, el registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra como mínimo un período ininterrumpido de falta de uso de tres años, a menos de que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Las razones establecidas en el párrafo 2 del artículo 14-12, se reconocerán como válidas para la falta de uso.

b) Para fines de mantener el registro, se reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca cuando ese uso esté sujeto al control del titular.

h.- Otros Requisitos. (Artículo 14-16)

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, 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 personas.

i.- Licencias y Cesión de Marcas. (Artículo 14-17)

Cada Parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, quedando entendido que no permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Sin embargo, cada Parte podrá condicionar la cesión de la marca cuando éste forme parte del nombre comercial del enejente en cuyo caso sólo podrá transpasarse con la empresa o establecimiento que ese nombre identifica.

El presente tratado difiere del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cuanto al tiempo de solicitar la caducidad del registro de las marcas,

que será de tres años. Como los anteriores Tratados tratándose de marcas notoriamente conocidas se apoya en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

5.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA.

a.- Materia Objeto de Protección de MARCAS. (Artículo 18-08)

Las Partes podrán establecer como condición para el registro de las marcas, que los signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representación gráfica. 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 entenderán también por marcas colectivas.

El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, sin perjuicio de que cualquier Parte reconozca derechos previos, incluyendo aquéllos sustentados sobre la base del uso, acuerdo con su legislación.

La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca, en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca.

b.- Derechos Conferidos por las Marcas. (Artículo 18-09).

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

probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares.

b) Cuando en dos o más Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohíbe la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra Parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esa marca suscriban acuerdos que permitan la referida comercialización.

c) En caso de llegarse a los acuerdos antes mencionados en el párrafo b), las Partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los bienes o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia e inscribirse en las oficinas nacionales competentes.

d) En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un bien o servicio que se encuentre en la situación descrita en el párrafo b, cuando la marca no está siendo utilizada por un titular en el territorio de la parte importadora, salvo que el titular de esa marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada Parte reconocerá como razones válidas para la falta de uso. Cada parte reconocerá como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias ajenas a 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.

e) Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del 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.

Cuando se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros tendrán, sin el consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, seudónimo o domicilio, un nombre geográfico, 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:

- Que se distinga claramente una marca registrada;
- Que se limiten a propósitos de información;
- Que no sean capaces de inducir al público a error sobre la procedencia de los bienes y servicios;
- Y que no constituyan actos de competencia desleal.

Siempre que el uso que haga un tercero de una marca registrada sea de buena fe, permite al propósito de información al público, no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el régimen empresarial de los bienes respectivos y no constituya un acto de competencia desleal, el registro de la marca no confiere al titular el derecho de prohibir el uso de la marca a ese tercero para;

- Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios realizables con los bienes de la marca registrada.

- El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el mercado sin su consentimiento, una marca o signo idéntico, similar para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, cuando esa igualdad o similitud induzca al público a error.

c.- Marcas Notoriamente Conocidas. (Artículo 18-10).

a) Artículo 6 Bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que corresponda, también a las marcas de servicio. Se entenderá que una marca es Notoriamente conocida en una Parte cuando el sector pertinente del público o del os artículos comerciales de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

b) Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusión o riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo 1, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Esta prohibición no será aplicable cuando el solicitante del registro sea la persona referida en el párrafo 1.

c) la persona que inicie la acción correspondiente contra un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2 deberá acreditar que es el titular de la marca notoriamente conocida que reivindica.

d.- Signos no Registrables como Marcas.- (Artículo 18-11).

Las Partes podrán negar el registro de las marcas que atenten contra la moral y las buenas costumbres, que reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan al error.

e.- Publicación de la Solicitud o del Registro de Marca. (Artículo 18-12).

En los términos y condiciones que establezcan la legislación de cada Parte, la oficina nacional competente ordenará la publicación, ya sea de la solicitud o del registro, según sea el caso, a fin de que cualquier persona que tenga el legítimo interés presente las observaciones a la solicitud o ejerza las acciones correspondientes en contra del registro.

f.- Cancelación, Caducidad o Nulidad del Registro de Marcas. (Artículo 18-13).

a) La oficina nacional competente de cada Parte, de conformidad con su legislación, cancelará o declarará caduco el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en la Parte en la que se otorgó el registró, por el titular o su licenciatarario, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción correspondiente.

b) Se entenderán como medios de prueba la utilización de la marca, entre otros, los siguientes:

I.- 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;

II.- Los inventarios de los bienes identificados con la marca cuya existencia se encuentre certificada por auditor o fedatario público que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, o en ambas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción correspondiente;

III.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación de la Parte donde se solicite la acción correspondiente.

- La prueba del uso de la marca corresponderá al, titular del registro. El registro 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. Las Partes reconocerán como razones válidas las circunstancias referidas en el artículo 18-09, párrafo 4.

- De acuerdo con la legislación de cada Parte, la respectiva oficina o la autoridad nacional competente, según el caso, cancelará o declarará la nulidad del registro de una marca , a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, en los términos del artículo 18-10, al momento de solicitarse el registro.

g.- Duración de la Protección de Marcas. (Artículo 18-14).

El registro 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 períodos sucesivos de diez años, en los términos que establezcan las legislaciones de cada Parte.

h.- Licencias y Cesiones de Marcas. (Artículo 18-15).

Las Partes podrán establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, quedando entendido que no se permitirán las licencias

obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla, con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca.

El presente Tratado difiere de los anteriores, en cuanto a lo siguiente:

- Al señalar el caso en el cual si existen dos marcas registradas iguales de productos iguales, se prohíbe la importación de una de ellas a un país donde una de ellas ya esté registrada.

- Se permitirá la importación de ambos productos solo en el caso de que ambos se pongan de acuerdo, y que busquen un medio para diferenciar ambos productos.

- El permitir que un tercero haga uso de una marca registrada, siempre y cuando se haga de buena fe. (En lo personal considero que el uso de una marca registrada aunque sea de buena fe, produce competencia desleal por lo que debería suprimirse de dicho Tratado).

- Difiere del Acuerdo de Marrakech en cuanto al período de duración y renovación del registro, ya que en éste será de diez años, renovable por períodos iguales.

6.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO-BOLIVIA.

a.- Materia Objeto de Protección. (Artículo 16-15).

a) 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 nombre 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. Cada Parte podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

b) La naturaleza de los bienes o servicios a los que se aplica una marca no será, en ningún caso, obstáculo para su registro.

c) Las Partes ofrecerán a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse al registro de una marca o para solicitar la cancelación del mismo.

b.- Derechos Conferidos. (Artículo 16-16).

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir que cualquier tercero no cuente con el consentimiento del titular, de 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. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicios de derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de cada Parte para conocer derechos sobre la base del uso.

c.- Marcas Notoriamente Conocidas. (Artículo 16-17).

a) Cada Parte aplicará el artículo 6 bis del Convenio de París, con las modificaciones que corresponda, a las marcas de servicio. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta; persona que emplea esa marca en relación con bienes o

servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrá emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

b) Ninguna Parte registrará como marca aquellos signos o figuras iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca, por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo a), o constituye un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Esta prohibición no será aplicable cuando el solicitante del registro sea la persona referida en el párrafo a).

c) La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca, concedido en contravención del párrafo b), deberá acreditar haber solicitado, en una Parte, el registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica.

d.- Marcas Registradas. (Artículo 16-18).

a) Cuando en las Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohibirá la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra Parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esa marca, suscriban acuerdos que permitan esa comercialización.

b) Los titulares de las marcas que suscriban los acuerdos mencionados en el párrafo a), 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 bienes o servicios en cuestión, con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos

deberán respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la libre competencia e inscribirse en las oficinas nacionales competentes.

c) En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un bien o servicio que se encuentre en la situación descrita en el párrafo b) cuando la marca no esté siendo utilizada por su titular en el territorio de la Parte importadora, salvo que el titular de esa marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada Parte reconocerá como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias ajenas a 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.

d) Se entenderá que una marca se encuentra en uso, 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 del 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.

e.- Excepciones. (Artículo 16-19).

Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que, en las excepciones, se tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

f.- Duración de la Protección. (Artículo 16-20).

El registro inicial de una marca tendrá, por lo menos, una duración de diez años contados, de conformidad con la legislación de cada Parte, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión, y

podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos no menores de diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para su renovación.

g.- Uso de la Marca. (Artículo 16-21).

a) Cada Parte exigirá el uso de una marca para mantener el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente de que transcurra, como mínimo, un período 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 el uso. Cada Parte reconocerá como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias referidas en el párrafo c) del artículo 16-18.

b) Para fines de mantener el registro, se reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la marca, cuando ese uso esté sujeto al control del titular.

h.- Otros requisitos. (Artículo 16-22).

No se dificultará en el comercio el uso de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso de que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

i.- Licencias y Cesión. (Artículo 16-23).

Cada Parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

El presente Tratado difiere de los demás en lo siguiente:

- En el presente Tratado tendrá el registro un término de diez años de duración y deberá ser renovado cada diez años y el Acuerdo de Marrakech, es por un período mínimo de siete años.

- Al igual que el Tratado de América del Norte, tienen un período de caducidad de dos años, y difiere de los demás que caducan a los tres años.

En conclusión, podemos observar que ninguno de los tratados ofrece un medio de defensa real e ilimitado, en contra de la importación paralela, simplemente todos se limitan a señalar como medida de protección a la competencia desleal lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París, señalando la prohibición de utilizar esa marca notoriamente conocida o bien utilizar un signo o una marca igual o similar a la de la marca notoriamente conocida.

CAPÍTULO III

“LAS IMPORTACIONES PARALELAS”

1.- CONCEPTO DE IMPORTACIÓN PARELELA.

Por importación paralela, se entiende que son las importaciones realizadas por personas distintas a aquellas que han introducido el producto en el mercado del país exportador y con independencia de la voluntad de esas personas⁴¹

Luego entonces, podemos señalar que la importación paralela, se da cuando una persona física o moral adquiere de un licenciatario autorizado o del titular de la marca original, la licencia para introducir mercancías o productos del extranjero, respecto a la misma marca que ya existe en el mercado de un país y sin que exista la voluntad del primer importador.

2.- PROBLEMA QUE PLANTEA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUE OSTENTAN MARCAS.

Martha Nicholson, en un estudio que realiza a cerca de las importaciones, señala que: "las mercancías así introducidas a México, traen como consecuencia lesiones al licenciatario mexicano, que paga regalías por el uso de la marca que le fue licenciada, exclusivamente para el territorio nacional, violándose el derecho de exclusividad, así como el perjuicio de los propios consumidores que es de cierta procedencia y calidad cuando de

⁴¹ Bercóvitz, Alberto. Las Importaciones Paralelas de Productos Farmacéuticos, en la C.E.E. Revista de Derecho Privado. Diciembre de 1986, Madrid, España. Pág. 995.

verdad es otra, además de que los licenciatarios deben hacerse cargo de múltiples gastos para prestigiar las marcas y los productos, creando un mercado que después es aprovechado por otros importadores que no efectúan ningún gasto por motivos de publicidad obteniendo un beneficio ilícito.⁴²

Podemos decir, que la importación paralela, no sólo es una práctica desleal de comercio, sino que pone en entre dicho el sistema internacional de propiedad industrial ya que no se trata de imitación o falsificación de productos sino de introducción de mercancías legítimas previamente amparadas por una licencia con derechos, a veces exclusivos de comercialización en determinados mercados.

Sigue señalando Martha Nicholson, que las importaciones paralelas pueden realizarse legalmente, dada la legislación mexicana, que otorga un control limitado mismo que puede ejercer el licenciante sobre su red de distribuidores.

La importación paralela, es reconocida como un tema fundamental y los empresarios coinciden en que es un freno al dinamismo de los mercados y aleja las inversiones en cualquier caso, deja en el aire a los empresarios que aportan sus capitales para forjar negocios (licenciatarios).

Se han creado mecanismos para su combate como son la creación de la Ley de la Propiedad Industrial, así como las reformas a la Ley Aduanera, pretendiendo llenar el vacío legal en torno de esta práctica, requisitos legales por donde se cuelan las importaciones paralelas.⁴¹

⁴² Nicholson, Martha. Importaciones Paralelas. Revista Urania. Julio-Agosto de 1996. México, D.F., Pág. 8.

⁴¹ Nicholson, Martha. Ob. Cit. Págs. 10 y 11.

De lo anterior, podemos concluir, que la importación paralela, independientemente que es considerada como un medio propicio para la competencia desleal y un freno para la práctica comercial. Es decir que se maneja tanto en el mercado nacional como en el internacional, pues se da el caso que se causa un detrimento económico para el licenciatario que importa un producto que ostenta una marca notoriamente conocida y que realiza un contrato de exclusividad con el titular de la marca, independientemente de pagar los derechos y tarifas que señala la ley para su importación, existiendo la posibilidad que el titular otorgó una licencia a un tercero, para venta de producto que ostente esa marca, y que ésta venda a su vez el producto a un tercero para importarla al país, beneficiándose de la publicidad y propaganda que pagó el primer importador de ese producto.

3.- REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

El artículo 92, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, señala los casos en que se permite la importación paralela al señalar:

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

I....

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

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su

uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley.

En el presente artículo, podemos ver que el legislador, no ofrece ningún medio de defensa en contra de la importación paralela, permitiendo el ingreso de productos que ostentan marcas registradas, ya sea por que son introducidas por un licenciatario, mismo que es facultado pro el titular para l venta e importación del producto, al igual que el otro que ya tiene registrada la marca en nuestro país, pero que de acuerdo al presente artículo no existe impedimento para prohibirle el ingreso o la venta de esa mercancía, por la razón detallada anteriormente.

Asimismo, en los artículos 54 y 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se señala lo siguiente:

ARTÍCULO 54.- Para efecto de lo dispuesto por el artículo 92 fracción II de la Ley, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I.- Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea el titular o licenciatario de la marca registrada, y

II.- Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembro de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciatarios o sublicenciatarios.

Este artículo no señala ninguna protección para las importaciones, sino por el contrario deja la posibilidad de introducir al mercado nacional productos

que ostenten marcas registradas ya en nuestro país, pues el hecho es que al permitir nuestra legislación la importación de un producto con marca ya registrada, a través de otro licenciataria autorizado por el titular de la marca registrada, crea un clima de incertidumbre en el ámbito internacional, bajando con esto las inversiones a nuestro país.

Artículo 55.- Para efecto de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando están relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas morales de que se trate. Queda incluido en este supuesto el control indirecto que se ejerza mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Se presumirá, que existe el control a que se refiere el primer párrafo, entre otros casos, en los siguientes:

I.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen más del 50% del capital social de otra persona;

II.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50% del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de ésta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a

voto, que representen una porción del capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera.

III.- Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato.

IV.- Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y,

V.- Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra.

De la simple lectura de los dos numerales antes señalados, no se desprende ningún medio de defensa que pueda oponer a la práctica desleal, que se conoce como importación paralela de marcas idénticas, a marcas registradas en nuestro país.

LEY ADUANERA (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995), y que entró en vigor el 1o. de diciembre de 1996.

Los artículos 144, 148 y 149 de la Ley Aduanera, hablan de la propiedad industrial y al respecto señalan lo siguiente:

Artículo 144.- La Secretaría tendrá, además de las conferidas con el Código Fiscal de la Federación, y por otras leyes, las siguientes facultades:

I.- Señalar la circunscripción territorial de las aduanas, así como establecer y suprimir secciones aduaneras.

La propia Secretaría señalará, dentro de los recintos fiscales el lugar donde se encuentren las oficinas administrativas de aduana y sus instalaciones complementarias, y establecerá la coordinación con otras dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados para el tráfico internacional, en relación a las medidas de seguridad y control que deben de aplicarse en los mismos, y señalará, en su caso, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia mediante reglas.

II.- Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones y el pago correcto de los impuestos al comercio exterior, cuotas compensatorias y derechos causados, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley.

III.- Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los documentos e informes sobre las mercancías de importación o exportación y en su caso, sobre el uso que hayan dado a la misma.

IV.- Recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades extranjeras los datos y documentos que posean con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con la importación, exportación o uso de mercancías.

V.- Cerciorarse que en los despachos los agentes y apoderados aduanales, cumplan los requisitos establecidos por esta Ley y por las reglas que dicte la Secretaría, respecto del equipo medios magnéticos.

VI.- Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados o, a petición del contribuyente, en su domicilio o en su dependencia, bodega, instalaciones o establecimientos que señale, cuando se satisfagan los requisitos previstos en el reglamento, así como conocer de los hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, verificar y supervisar dicho reconocimiento, así como autorizar y cancelar la autorización a los dictaminadores aduaneros y revisar los dictámenes formulados por éstos en los términos del artículo 175.

VII.- Verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún estímulo fiscal, franquicia, exención o reducción de impuestos o se haya eximido del cumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria, estén destinadas al propósito para el que se otorgó, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean usadas por las personas a quienes fue concedido, en los casos en que el beneficio se haya otorgado en razón de dicho requisito o de alguno de ellos.

VIII.- Fijar los lineamientos para las operaciones carga, descarga, manejo de mercancías de comercio exterior y para la circulación de vehículos, dentro de los recintos fiscales o fiscalizados y señalar dentro de dichos recintos las áreas restringidas para el uso de aparatos de telefonía celular, o cualquier otro medio de comunicación; así como ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos y puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y en las aduanas fronterizas.

IX.- Inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, así como cualquier otra parte del territorio nacional.

X.- Perseguir y practicar el embargo precautorio de mercancías y de los medios en que se transporten en los casos a que se refiere el artículo 151 de esta Ley, así como en el supuesto sólo se podrá proceder el embargo del medio de transporte cuando se trate de vehículos de servicio particular o si se trata de servicio público cuando éste destinado al uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta.

XI.- Verificar durante su transporte, la legal importación o compra de mercancías de procedencia extranjera, para lo cual debe apoyarse en el dictamen aduanero a que se refiere el artículo 43 de esta Ley.

XII.- Corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías declarado en el pedimento, utilizando el método del padrón correspondiente en los términos de la Sección Primera del Capítulo III del Título Tercero de esta Ley, cuando el portador no determine correctamente el valor en términos de la sección mencionada, no proporcione a la autoridad, previo requerimiento, los elementos que haya tomado en consideración de determinar dicho valor, o lo determine con base en documentación o información falsa o inexacta.

XIII.- Establecer, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, precios estimados para mercancías se aporten y retenerlas hasta que se presente la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) de la Ley.

XIV.- Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación.

Para ejercer la facultad a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría podrá solicitar el dictamen que requiera, al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito.

XV.- Determinar en cantidad líquida los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias y los derechos omitidos a los contribuyentes o responsables solidarios.

XVI.- Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan.

XVII.- Exigir el pago de las cuotas compensatorias y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas dichas cuotas, los impuestos al comercio exterior y los derechos causados.

XVIII.- Determinar el destino de las mercancías que hayan pasado a ser propiedad del Fisco Federal y mantener y la custodia de las mismas en tanto procede a su entrega.

XIX.- Dictar, en caso fortuito o fuerza mayor, naufragio, o cualquiera otra causa que impida el cumplimiento de alguna de las prevenciones de esta Ley, las medidas administrativas que se adquieran para subsanar la situación.

XX.- Establecer marcas o sello especiales para las mercancías o sus envases, destinados a la franja o región fronteriza, que determine la propia Secretaría, siempre que hayan sido gravados a un impuesto general de importación inferior al del resto del país, así como establecer sellos con el objeto de determinar el origen de las mercancías.

XXI.- Otorgar, suspender y cancelar las patentes de los agentes aduanales, así como otorgar, suspender, cancelar y revocar las autorizaciones de lo apoderados aduanales.

XXII.- Dictar las reglas correspondientes para el despacho conjunto a que se refiere la fracción II del artículo 143 de esta Ley.

XXIII.- Expedir, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, reglas para la aplicación de las disposiciones en materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte.

XXIV.- Cancelar las garantías a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) y las demás que se constituyan en los términos de esta Ley.

XXV.- Las que sean conferidas en tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte.

XXVI.- Dar a conocer la información contenidas en los pedimentos de importación que establezca la Secretaría mediante reglas.

XXVII.- Establecer, para efectos de la información que deben manifestar los importadores o exportadores en el pedimento que corresponda, unidades de medida diferentes a las señaladas en las leyes de los impuestos generales de importación y exportación.

XXVIII.- Suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de selección aleatoria, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar que las citadas autoridades señalen.

XXIX.- Microfilmear, grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autoriza la propia Secretaría mediante reglas, los documentos que se hayan proporcionado a la misma en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

XXX.- Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades a que este precepto se refiere.

El presente artículo de la Ley Aduanera, hace referencia al cobro de las tarifas arancelarias, al hecho de que estas sean modificadas o bien canceladas, así como de los trámites que tendrán que pasar los productos importados en el país. Pero el presente artículo no hace referencia del tipo de importaciones, ni hace referencia a la competencia desleal.

Artículo 148.- Tratándose de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederán a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de las autoridades competentes en el almacén que la autoridad señale para tales efectos.

Al momento de practicar la retención a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades aduaneras levantarán acta circunstanciada en la que deberán hacer constar lo siguiente:

I.- La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva, la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado.

II.- La resolución en la que se ordena la suspensión de libre circulación de libre comercio.

III.- La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.

IV.- El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a disposición de las autoridades competentes.

Deberá requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia los designará.

Se extenderá copia del acta a la persona con quien se hubiere entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la materia.

El presente artículo hace referencia, en los casos en los cuales se determine la cancelación de ingreso de un producto al país, sin señalar los casos en los cuales se aplicará el supuesto que tiene el presente artículo, siendo aplicable en todo caso para el hecho del impedimento a la importación de un producto, al cual se le ha comprobado una práctica desleal.

Artículo 149.- Lo dispuesto en el artículo 148 de esta Ley, solamente será aplicable cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la siguiente información:

I.- El nombre del importador.

II.- La descripción detallada de las mercancías.

III.- La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías.

IV.- El período estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días.

V.- El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda.

VI.- La designación o aceptación expresa del cargo de depositario.

El artículo anterior señala, que para el hecho de aplicar el artículo 148 de la Ley Aduanera, deberá contener los datos que señala el presente artículo, entendiéndose que sin los cuales no se podrá retener esa mercancía para su ingreso al país, dejando con esto, una forma limitada para el impedimento de ingreso de cierto producto al país.

Acuerdo que prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México.

Artículo Primero.- Se prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México.

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

Artículo Segundo.- Se presume que es legítimo el uso de una marca en los siguientes casos:

a) Cuando la marca sea propia de la persona que pretende efectuar la importación o ésta tiene derecho a uso por ser licenciatario.

b) Cuando el importador actúa en representación del titular o licenciatario de la marca que ostenten las mercancías.

c) Cuando el exportador extranjero es titular o licenciatario de la marca que ostenta la mercancía que se pretende importar.

d) Cuando el titular o licenciatario de la marca y el importador constituyen empresa matriz y subsidiaria, respectivamente.

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

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

Como se desprende de la lectura del párrafo segundo del artículo primero del presente acuerdo, en relación con el artículo segundo, también se

permite la importación paralela de productos, con marcas identificadas en nuestro país, que como ya lo vimos es la práctica comercial, más concurrida en la actualidad, y que no obstante de ser una competencia desleal, nuestra legislación no tiene un mecanismo jurídico que la prohíba.

"El artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:"

Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior; la economía del País, la estabilidad de la producción nacional o realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

El presente artículo constitucional, señala la facultad que otorga el Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal para señalar cuotas arancelarias o bien suprimir las mismas, tratándose de exportaciones o importaciones de productos, que transitan por el país.

En relación al artículo constitucional se dicta la "Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior", la cual señala lo siguiente:

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés general. Tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito similar en beneficio del mismo, a cuyo fin se faculta al Ejecutivo Federal, en términos del artículo 131 Constitucional para:

I.- Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arancelarias de las tarifas de exportación e importación y para crear otras. No podrán establecerse cuotas diferentes a las generales establecidas, salvo cuando existan compromisos internacionales que así lo justifiquen.

II.- Establecer medidas de regulación o restricciones a la exportación de mercancías consistentes en:

a).- Requisito de permiso previo para exportar o importar mercancías de manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del país.

b).- Cupos máximos de mercancías de exportación o de importación en razón de los excedentes de producción, de los requerimientos del mercado o de los acuerdos y convenios internacionales.

c).- Cuotas compensatorias, provisionales y definitivas, a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio

internacional, las que serán aplicables independientemente del arancel que corresponda a la mercancía de que se trate.

d).- Prohibición de importación o exportación de mercancías.

II.- Restricción de la circulación o del tránsito por el territorio nacional de las mercancías procedentes del y destinadas al extranjero, por razones de seguridad nacional, de salud pública, de sanidad fitopecuaria o conservación o aprovechamiento de especies.

El propio Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de las facultades concedidas.

Artículo 2.- Las facultades a que se refiere artículo precedente se ejercerán en los siguientes términos:

I.- Las correspondientes a la fracción I, por Decreto del Ejecutivo Federal deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

II.- Las restricciones a que se refiere la fracción II, y la determinación de las cuotas compensatorias señaladas en los incisos c), por acuerdos o resoluciones que expida la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Para determinar cuotas compensatorias definitivas y para prohibir la importación o exportación de mercancías, la dependencia mencionada escuchará previamente la opinión de la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior.

Cuando se trate de medidas de seguridad nacional, de salud pública, de sanidad fitopecuaria o de aprovechamiento conservación de especies, también podrá la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial prohibir la importación o exportación de mercancías a petición de la autoridad competente.

III.- Las restricciones para la circulación o tránsito por el territorio nacional de mercancías procedentes del y destinadas al extranjero, podrán ser ordenadas por la dependencia del Ejecutivo Federal que corresponda conforme a las leyes aplicables cuando lo requiera la seguridad nacional, la salud pública, la sanidad fitopecuaria o la conservación nacional o aprovechamiento de especies.

Artículo 3.- Se crea la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior como órgano de consulta del Ejecutivo Federal para estudiar, proyectar y proponer criterios generales y las modificaciones que procedan en materia de comercio exterior, así como para participar en la aplicación de esta Ley conforme a lo establecido en la misma.

El Ejecutivo Federal determinará las dependencias, entidades y organismos públicos que integrarán la Comisión y reglamentará su funcionamiento.

RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN.

Artículo 4.- Las medidas de regulación o restricciones a la exportación de mercancías a que se refiere la fracción II incisos a), b) y d), del artículo 1º, de esta Ley, se establecerán en los siguientes casos:

I.- Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población, el abastecimiento de materias primas a las industrias o regular

o controlar recursos naturales no renovables, de conformidad con las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional.

II.- Para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales suscritos por México.

III.- Cuando sea necesario asegurar que las operaciones de comercialización internacional se realicen conforme a los procedimientos de exportación instituidos por Ley o por el Ejecutivo Federal.

IV.- (.....)

V.- (.....)

VI.- (.....)

Artículo 5.- Las medidas de regulación o restricciones a la importación de mercancías a que se refiere la fracción II inciso a), b) y d), del artículo 1º de esta Ley, se establecerán en los siguientes casos:

I.- Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza comercial de pagos.

II.- Cuando así lo requieran las condiciones de la economía nacional o disposiciones de orden público o de interés social.

III.- Para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales suscritos por México.

IV.- Como contramedida a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por terceros países, salvo lo previsto en tratados o convenios suscritos por México.

V.- Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que apliquen prácticas desleales de comercio internacional.

VI.- Cuando el volumen de importaciones de una mercancía crezca a un ritmo tal y bajo condiciones que causen o amenacen causar un serio daño a los productores nacionales de mercancías similares.

VII.- (.....)

Artículo 6.- En los permisos para exportar o importar mercancías se indicarán las modalidades, condiciones y vigencias a que se sujeten, así como la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o importar y su valor y los demás datos o requisitos que sean necesarios.

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán prácticas desleales de comercio internacional:

I.- La importación de mercancías a un precio menor al comparable de mercancías idénticas o similares destinadas al consumo en el país de origen o procedencia.

A falta de dicho precio comparable o si el mismo no es representativo, se considerará que existen dichas prácticas desleales cuando la importación de mercancías se realice a cualquiera de los siguientes precios:

a) Menor al precio comparable más alto de exportación de mercancías idénticas o similares remitidas del país de origen o procedencia a otros países;
o

b) Menor al resultado de sumar el costo de producción en el país de origen, un margen razonable por utilidad y los gastos de transportación y venta.

Para determinar los precios comparables a que se refiere el primer párrafo de esta fracción I y el inciso a), se considerarán los prevalecientes en el curso de operaciones comerciales que en el país de origen o de procedencia hubieren sido objeto, directa o indirectamente, de estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier clase para su exportación, salvo que se trate de prácticas aceptadas internacionalmente.

Artículo 8.- Las personas físicas o morales que introduzcan mercancías al territorio nacional en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, están obligadas a pagar una cuota compensatoria para no afectar la estabilidad de la producción nacional u obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes.

La cuota compensatoria será equivalente a:

I.- La diferencia entre el precio menor y el comparable en el país exportador a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

II.- El monto del beneficio señalado en la fracción II de dicho artículo.

III.- La suma de los conceptos anteriores, en el caso en que se combinen las prácticas desleales de comercio internacional.

Artículo 9.- Salvo en los casos a que se refiere el artículo 14, cuando constate la realización de importaciones en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial determinará de oficio y provisionalmente la cuota compensatoria en los términos de lo dispuesto por el artículo 8º, debiendo publicarse la resolución correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 10.- Las personas físicas o morales productoras de mercancías idénticas o similares a aquellas que se estén importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y representen, por sí mismas o agrupadas, cuando menos el 25 por ciento de la producción nacional de dichas mercancías o las organizaciones legalmente constituidas de productores de las mismas, podrán denunciar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los hechos que ameriten la determinación de la cuota compensatoria en los términos de esta Ley. En dicha denuncia manifestarán por escrito, bajo protesta de decir verdad:

I.- Nombre y domicilio del promovente y en su caso, de la persona física que actúa en su representación.

II.- Actividad principal a la que se dedica el promovente y, en su caso, los miembros de la organización, indicando el número de ellos y la participación porcentual que tengan las mercancías que producen en relación con la producción nacional.

III.- Descripción de la mercancía de cuya importación se trate, especificando su calidad comparativamente con la de producción nacional y demás datos que la individualicen, así como el volumen que pretenda importarse en base a la unidad de medida correspondiente.

IV.- Nombre y domicilio de quienes pretenden realizar la importación o de quienes la efectuaron aclarando si en una o varias operaciones, salvo que el denunciante lo ignore.

V.- Indicaciones del país o países de origen y de exportación, de no ser el mismo y, en su caso, de la persona o personas que realicen la exportación a México y el monto de la diferencia a que se refiere la fracción I del artículo 7º, o del beneficio a que alude la fracción II, salvo que en este último caso, el denunciante lo ignore.

VI.- Los demás hechos y datos que hagan presumible la existencia de la práctica desleal de comercio internacional.

VII.- En su caso, los elementos que permitan apreciar que causa de la instrucción al mercado nacional de las mercancías de que se trate, sea causa o amenaza causar daños o perjuicios a la producción nacional o se obstaculiza el establecimiento de una industria.

La Secretaría podrá requerir al denunciante mayores elementos de prueba o datos, los que deberán proporcionarse dentro del plazo que se conceda y que no podrá ser menor de ocho días hábiles. De no aportarse lo requerido dentro del plazo otorgado a su prórroga si la hubo, se tendrá por abandonada la denuncia, sin perjuicio de que la Secretaría, de oficio, realice la investigación y determine lo que proceda.

Artículo 11.- Recibida de conformidad la denuncia a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará, dentro de un término de cinco días hábiles, resolución de carácter provisional determinado, si fuere procedente, la cuota compensatoria que corresponda y continuará la investigación administrativa sobre la práctica desleal de comercio

internacional que motivó, la cual surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La resolución provisional a que se refiere el párrafo anterior será dictada tomando en consideración la información de que disponga la Secretaría, si en base a ella se deriva la existencia de cualquiera de las prácticas desleales de comercio internacional mencionadas en esta Ley.

Si la mercancía no ha sido importada, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá que lo sea sin el pago de la cuota compensatoria, siempre que se garantice el interés fiscal respecto de dicho pago para el caso de que la resolución definitiva confirme la cuota compensatoria y, en su caso, a la aceptación de las garantías que exhiban los interesados, las que en todo caso deberán ajustarse a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 12.- Dentro de un plazo que no excederá de 30 días hábiles, contados a partir del día en que surta efectos la resolución provisional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la confirmará, modificará o revocará, tomando en cuenta lo aportado por quienes efectuaron la importación o pretenden realizarla, por los productores o la organización de productores a que se refiere el artículo 10 y el resultado de la investigación que la propia Secretaría hubiese efectuado.

De haberse revocado o modificado el monto de la cuota compensatoria provisional, se procederá a cancelar o modificar las garantías que se hubiesen otorgado o, en su caso, a devolver las cantidades que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva, lo que se hará previa la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución dictada.

Artículo 13.- Concluida la investigación administrativa, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de un plazo de seis meses contados a partir del día al que surta efectos la resolución provisional, dictará la resolución definitiva que proceda, con base en las pruebas que hubiesen aportado los productores nacionales, los importadores de la mercancía de que se trate y los elementos que la Secretaría hubiese obtenido. Esta resolución también deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá, en su caso, a hacer efectivas las garantía que se hubieren otorgado de resultar confirmada la cuota compensatoria. Si se revocó o modificó la mencionada cuota, se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior.

Artículo 14.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de otros países que las cuotas compensatorias a que se refiere esta Ley sólo se determinen de manera definitiva cuando se acredite, por quienes lo soliciten, que la importación de la mercancía de que se trate causa o amenaza causar daño o perjuicio a la producción nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, siempre y cuando para resolver cuestiones similares en aquellos países exista reciprocidad respecto de las mercancías que se exporten del nuestro a ellos.

En todo caso la resolución que determine estas cuotas compensatorias se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 15.- La determinación de que la importación de mercancías causa o amenaza causar daños o perjuicios a la producción nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, la hará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considerando los criterios previstos en los convenios a

que se refiere el artículo anterior o, en su defecto, cuando menos, los elementos siguientes:

I.- El volumen de la importación de mercancías objeto de prácticas desleales de comercio internacional, para determinar si ha habido un aumento considerable de las mismas, en relación con la producción o el consumo interno del país.

II.- El efecto que sobre los precios de productos idénticos o similares en el mercado interno, causas o pueda causar la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, para lo cual deberá considerarse si la mercancía importada se vende en el mercado interno a un precio considerablemente inferior al de los productos idénticos o similares, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios anormalmente o impedir en la misma medida el alza razonable que en otro caso se hubiera producido.

III.- El efecto causado o que se pueda causar sobre los productores nacionales de mercancías idénticas o similares a las importadas, considerando todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en la producción y ventas, tales como su disminución apreciada y potencial; la participación en el mercado; el rendimiento de las inversiones; la utilización de la capacidad instalada; los factores que repercuten en los precios internos; los efectos negativos apreciados y potenciales en el empleo, los salarios, el crecimiento, la inversión y demás elementos que considere conveniente.

Artículo 16.- Los importadores o sus consignatarios están obligados a calcular en el pedimento de importación correspondiente el monto de la cuota compensatoria causada y a pagarla, junto con los demás impuestos al comercio

exterior, aún en el caso de que Secretaría de Comercio y Fomento industrial la haya determinado provisionalmente.

Artículo 17.- Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse la cuota compensatoria que se refiere la fracción II del artículo 7, así como sus consignatarios, no estarán obligados a pagarla al presentar el pedimento de importación, si acreditan que el país de origen de la citada mercancía es distinto del que aplica prácticas desleales de comercio internacional, acompañando al citado pedimento el certificado de origen expedido por la autoridad competente del país exportador, acreditada ante la autoridad mexicana.

Artículo 18.- Los importadores afectados por cuotas compensatorias definitivas, podrán solicitar se modifique la determinación hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se haya modificado la diferencia entre los precios o el monto de los beneficios a que se refiere el artículo 7º. En este caso, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá autorizar se lleven a cabo las importaciones de que se trate sin el pago de dicha cuotas en tanto se resuelve la petición, siempre que el solicitante garantice el interés fiscal.

Artículo 19.- Las cuotas compensatorias subsistirán hasta que se declare que han cesado las prácticas desleales de comercio internacional que la causaron.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará la declaratoria correspondiente, una vez que compruebe la desaparición de las citadas prácticas, la que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Se considera que dichas prácticas han desaparecido cuando los exportadores extranjeros o el gobierno del país que otorgó los estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas correspondientes, realicen cualquiera de las siguientes acciones:

I.- Modifiquen sus precios eliminando las causas que motivaron la aplicación de la cuota compensatoria.

II.- Eliminen completamente las causas que dan lugar a que el precio de exportación resulte un precio subsidiado o subvencionado;

III.- Se obliguen ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la intervención del gobierno de su país, a limitar sus exportaciones hacia México a las cantidades que se convenga, caso en el cual se suspenderá la aplicación de la cuota compensatoria, cuyo cobro se reanudará si no se cumple el compromiso;

IV.- Adopten acciones distintas a las señaladas en los incisos anteriores, cuyos efectos sean equivalentes a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Los interesados podrán solicitar a la mencionada Secretaría que haga la declaratoria correspondiente, acompañando las pruebas que acrediten la desaparición de las prácticas desleales de comercio internacional, en cuyo caso podrá otorgarse la autorización a que se refiere el artículo anterior, garantizando el interés fiscal.

Podemos deducir después que para los efectos del presente reglamento se consideran prácticas desleales de comercio internacional los siguientes:

- El artículo 7 del presente reglamento señala que la importación de productos iguales o similares a un precio menor al de los producidos en el país, hay que señalar que nunca se refiere a una importación de marcas ya importadas y registradas ya sea por el titular o el licenciatarlo.

- El artículo 8 del presente Reglamento señala que las personas físicas o morales que importen mercancías al país en práctica desleal de comercio internacional, se les impondrá una cuota compensatoria para no afectar la estabilidad del país.

Cabe señalar que dicho numeral nunca hace mención a un hecho específico de competencia desleal, sino que es genérico, pero considero que al no señalar cuales son los casos en los que se da la competencia desleal y cuales casos podrías quedar sujetos a dicho numeral lo hace obscuro.

- El artículo 10 del presente reglamento señala, las personas físicas o morales, productoras de mercancías idénticas o similares, a aquellas que se intenten importar, en condiciones de una inminente práctica desleal en comercio internacional, podrán denunciar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dichos hechos que la conformen para que se dicte una cuota compensatoria.

Baste señalar que tampoco el presente numeral hace referencia a la importación paralela, simplemente ofrece en forma limitativas un medio de defensa que consiste en una cuota compensatoria para la importación de productos similares o idénticos que lleven fin de crear una competencia desleal.

Los artículos posteriores señalan la tramitación y la forma en que se dictará la resolución definitiva que le recae a la denuncia presentada por el

productor, en contra de los importadores, misma que puede ser impugnada por estos para que la Secretaría a su vez pueda modificarla o revocarla, las cuotas compensatorias dictadas en dicha resolución.

Como podemos observar ninguna de las normas contenidas e las diferentes legislaciones mexicanas en las cuales se apoya la importación, habla de lo que es la importación paralela, que como ya lo vimos es una forma de práctica desleal, dejando una defensa limitada para importadores que son licenciatarios y que han efectuado contratos de exclusividad con los titulares de una marca, para importar productos al territorio nacional, y que estos ven afectados sus intereses al permitirse las importaciones paralelas de esos productos, pues como podemos observar la importación paralela no se trata de productos similares o idénticos. o bien de alguna falsificación de algún producto para inducir al público en error, sino se trata de una misma marca perteneciente al mismo titular y que ésta ingresa al país, ya sea por dos diferentes licenciatarios legalmente autorizados, por el titular o bien puede darse por un licenciatario y el propio titular de la marca registrada, existiendo una laguna respecto al presente tema (otras formas de competencia desleal).

4.- REGLAS QUE CONSIGNAN LOS CAPÍTULO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS TRATADOS.

a.- CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Entre las reglas que consigna este convenio se encuentran:

- El registro de una marca, se registrará por la legislación de cada país, sin que ésta pueda ser revocado o negado su registro, en cualquier otro país de la Unión, cuando la marca no haya sido renovado en el país de origen. Además

cada marca registrada se considera diferente e independiente a cualquier marca registrada en los demás países de la Unión incluyendo el país de origen.

- Por otra parte, tratándose de marcas Notoriamente Conocidas, los países de la Unión están comprometidos a rehusar o invalidar el registro de una marca cuando ésta, constituya la reproducción, imitación traducción susceptible de crear confusión.

- Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción o una imitación susceptible de crear confusión.

- Se les concede a los países de la Unión un término de 5 años, para reclamar la anulación del registro de la marca.

- Cuando se trate sobre del registro de una marca utilizada de mala fe, no se fijará plazo para reclamar su anulación.

- Asimismo los países de la Unión acordarán el rehusar o anular el registro y prohibir la utilización sin permiso de las autoridades competentes, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o de Organizaciones Internacionales.

- Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión, acuerdan comunicarse recíprocamente, la lista de los emblemas de Estados, signos y punzones oficiales de control.

- En cuanto a la protección de las marcas registradas en su país de origen, será protegida igualmente en cualquier país de la Unión, siempre que antes de proceder al registro definitivo, exijan el certificado de registro del país de origen, considerando a este donde tiene su establecimiento, industria o

comercio, o bien donde tenga su domicilio a falta de este se entenderá a su nacionalidad.

- A las marcas no se podrá rehusar o invalidar a su registro, sino en los casos en que afecten derecho de terceros donde se reclame la protección, cuando carezca de todo carácter distintivo y cuando sean contrarias al orden público.

- Para precisar si la marca es susceptible de protección se atenderá primeramente a la duración de la marca, no podrá ser rehusada la marca en los países de la Unión, por el solo motivo de que difieran de las marcas del país de origen por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas en forma en que las mismas han sido registradas en el país de origen.

- Los países de la Unión, se comprometen a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, decidiendo cada país sobre las condiciones bajo las cuales una marca colectiva debe ser protegida y prodrá rehusarse si la marca es contraria a las buenas costumbres.

**b. -ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO.
(ACUERDOS DE MARRAKECH, SOBRE LOS TRIPS).**

M A R C A S

- La marca es cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir en el mercado los bienes o servicios de determinada persona respecto de otra, el signo debe ser visible.

- A cada país le compete el registro de las marcas.

- El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir, a cualquier otra persona el uso de la marca cuando este, no tenga el consentimiento del titular de la marca de usarla, o la comercialización de una marca similar si ésta genera confusión.

- Para conservar el registro de la marca será necesario el uso de la marca por tres años sin interrupciones, salvo en los casos que el usuario compruebe la existencia de razones que justifiquen su interrupción.

- El uso por otra persona autorizada por el titular será válido para mantener el registro de la marca.

- La vigencia del registro de una marca será de siete años y será renovable cada siete años.

- Los países no se podrán dificultar por ningún medio el uso de la marca mediante requisitos especiales y las excepciones del uso de la marca será limitada al uso correcto de términos descriptivos.

- Los derechos adquiridos sobre una marca podrá licenciarse o cederse, con las disposiciones que establezca cada país.

c.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. (NAFTA).

MARCAS

- Una marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombre de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la

forma de los bienes o la de su empaque. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

- Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir el uso en el comercio de signos idénticos o similares para bienes y servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se han registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una posibilidad de confusión.

- Cada una de las partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

a) El examen de las solicitudes,

b) la notificación que deba hacerse al solicitante a cerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;

c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación.

d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca;

- El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es

notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público.

- Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservare el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período 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 mismo.

- Para mantener el registro, cada Parte reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

- Ninguna Parte podrá dificultar el uso en el comercio de una marca solicitando requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

- Cada Parte prohibirá el registro como marca, de palabra, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

- Cada Parte negará el registro de la marca que contengan o consisten en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan al 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.

d.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-COSTARICA.

MARCA OBJETO DE PROTECCIÓN.

- Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signo que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra.

- Cada parte podrá establecer como condición para el registro de una marca que los signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica.

- Cada parte podrá denegar, de conformidad con su legislación, el registro de marcas que incorporen símbolos nacionales o de otras entidades públicas nacionales o internacionales, signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o las buenas costumbres, que pueda inducir a error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad o sugiera una conexión con otra marca.

- Cada parte podrá supeditar al uso la posibilidad de registro, no obstante la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. No se negará el registro cuando el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

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

- Cada parte publicará una marca antes de su registro ofreciendo a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o para solicitar la cancelación del mismo.

- El titular de una marca tendrá el derecho de impedir, a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares al de la marca registrada.

- Cada parte se comprometerá, de oficio o instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares.

- Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la parte conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una parte o fuera de ésta.

- Cada parte no registrará como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de marca pudiese crear confusión o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

- Cuando en una parte no 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, el titular de la marca que hubiese registrado primero en cualquier parte 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.

- Cuando a una parte le 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.

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

- Cada parte podrá exigir el uso de una marca para mantener el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de tres años, a menos que el titular demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso.

- Para fines de mantener el registro, se concederá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca cuando ese uso esté sujeto al control del titular.

e.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA.

M A R C A

- 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.

- El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

- El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con su consentimiento, de 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.

- Cuando en dos o más partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohíbe la comercialización de los bienes o servicios identificados con esas marca en el territorio de la otra parte, salvo que los titulares de esa marca suscriban acuerdos.

- En caso de acuerdos las partes deberán adoptar las previsiones, para evitar la confusión del público respecto del origen de los bienes o servicios.

- Esos acuerdos deberán respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia e inscribirse en las oficinas nacionales competentes.

- No se prohibirá la importación de un bien o servicio, cuando la marca no este siendo utilizada por su titular en el territorio de la parte importadora, salvo que el titular presente razones apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso.

- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando ha sido puesta en el comercio o se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

- Siempre que el uso de que haga un tercero de una marca registrada sea de buena fe, permite al propósito de información, no sea susceptible de

inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los bienes respectivos y no constituya un acto de competencia desleal, el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir el uso de la marca a ese tercero para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia de bienes o servicios legítimamente marcados en el territorio de la parte que otorgó el registro.

- Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando el sector pertinente del público conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una parte o fuera de ellas.

- Las Partes no registrarán como marcas aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida.

- Las personas que inicien la acción correspondiente contra un registro de marca deberán acreditar que es el titular de la marca notoriamente conocida que reivindica.

- Las Partes podrán negar el registro de marcas que atenten contra la moral y las buenas costumbres, que reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error.

- La oficina nacional competente de cada parte, cancelará o declarará caduco el registro de una marca a solicitud de cualquier interesada, cuando la marca no se hubiese utilizado en la Parte en la que se otorgó el registro, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción correspondiente.

- Se entenderá como medios de prueba de la utilización de la marca los siguientes:

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. Así como los inventarios de los bienes identificados con la marca cuya existencia se encuentra certificada por auditor o fedatarios públicos que demuestre regularidad en la producción o ventas al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción correspondiente.

- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, en los términos que establezcan la legislación de cada Parte.

f.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-BOLIVIA.

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 de su empaque.

- El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero que no cuente con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión.

- Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la

Parte conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta.

- Ninguna Parte registrará como marca aquellos signos o figuras iguales o similares a una marca notoriamente conocida.

- Cuando en las Partes existan registros sobre una marca idéntica o similares a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohibirá la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra Parte, salvo que los titulares de esa marca suscriban acuerdos que lo permitan.

- Los acuerdos deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate. Esos acuerdos deberán respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la libre competencia e inscribirse en las oficinas nacionales competentes.

- En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un bien o servicios cuando la marca no esté siendo utilizada por su titular en el territorio de la Parte importadora, salvo que el titular de esa marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso., tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

- Se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los bienes o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

- Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que, en las excepciones, se tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

- El registro inicial de una marca tendrá, una duración de diez años contados de conformidad con la legislación de cada Parte, a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión, y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos no menores de diez años.

- Cada Parte exigirá el uso de una marca para mantener el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, un período ininterrumpido de dos años, a menos de que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso.

5.- RESUMEN DE CRITERIOS QUE DEBEN DE PRESIDIR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SURGEN EN LAS PRÁCTICAS COMERCIALES.

En relación a las prácticas comerciales nuestra legislación, señala en el artículo 92 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, así como en el artículo 54, del Reglamento de dicha ley, los siguientes criterios:

- No producirá efecto alguno el registro de una marca en los siguientes casos:

a) sobre cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use, el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto

hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona que haya concedido la licencia.

b) cuando los productos que se introduzcan al comercio de un país, se efectúe por el titular o el licenciatarlo de la marca registrada.

c) que los titulares de la marca registrada, sean en la fecha en que ocurra la importación de los productos, las mismas personas o que sean del mismo grupo o interés común, es decir, cuando estén relacionadas entre sí, por un control directo o indirecto que una de ellas ejerza actos de administración o de decisión, con respecto al otro.

Asimismo el Acuerdo que prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México, señala los siguientes criterios:

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

- Las personas que intenten importar mercancías registradas ya en México, sólo podrán hacerlo con aprobación de la aduana.

- Se presume que es legítimo el uso de la marca cuando la marca es usada por el titular o su licenciatarlo; cuando el importador actúa a nombre del titular o licenciatarlo; cuando el exportador extranjero es titular o licenciatarlo de la marca que se pretende importar; y cuando el titular o licenciatarlo de la marca y el importador constituyan la empresa matriz y subsidiaria.

Por otra parte la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior, señala entre otros los siguientes criterios:

- Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas arancelarias de las tarifas de exportación e importación.

- Establecer medidas de regulación o restricciones a la exportación o importación de mercancías consistentes en:

a) requisitos de permiso previo para exportar o importar mercancías de manera temporal o definitiva, inclusive a las zonas libres del país.

b) cupos máximos de mercancías de exportación o de importación en razón de los excedentes de producción.

c) cuotas compensatorias, provisionales y definitivas, a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.

d) prohibición de importación o exportación de mercancías.

Las medidas de regulación o restricciones a la exportación de mercancías, se establecerán en los siguientes casos:

- para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población, el abastecimiento de materias primas a las industrias o regular o controlar recursos naturales no renovables.

- para dar cumplimiento a tratados o convenios internacionales suscritos por México.

- cuando sea necesario asegurar que las operaciones de comercialización internacional se realicen conforme a los procedimientos de exportación instituidos por la Ley o por el Ejecutivo Federal.

- cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza comercial de pagos.

- cuando así lo requieran las condiciones de la economía nacional o disposiciones de orden público o de interés social.

- cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que apliquen prácticas desleales de comercio internacional.

- cuando el volumen de importaciones de una mercancía crezca a un ritmo tal y bajo condiciones que causen o amenacen causar un serio daño a los productores nacionales de mercancías similares.

- Para los efectos de esta ley se consideran prácticas desleales de comercio internacional:

a) La importación de mercancías a un precio menor al comparable de mercancías idénticas o similares destinadas al consumo en el país de origen o procedencia.

A falta de precio comparable, se considerará que existen prácticas desleales cuando la importación de mercancías sea menor al precio comparable más alto de exportación de mercancías idénticas o similares remitidas del país de origen o procedencia a otros países o cuando el menor

resultado de sumar el costo de producción en el país de origen, un margen razonable por utilidad y gastos de transportación y venta.

b) las importaciones de mercancías que en el país de origen o de procedencia hubiese sido objeto, directa o indirectamente, de estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas de cualquier clase para exportación, salvo que se trate de prácticas aceptadas internacionalmente.

- Las personas físicas o morales que introduzcan mercancías al territorio nacional en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, están obligadas a pagar una cuota nacional u obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes.

- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de otros países que las cuotas compensatorias sólo se determinen de manera definitiva cuando se acredite, por quienes la soliciten, que la importación de la mercancía de que se trate causa o amenaza causar daños o perjuicios a la producción nacional u obstaculiza el establecimiento de industrias, siempre y cuando para resolver cuestiones similares en aquellos países exista reciprocidad respecto de las mercancías que se exporten del nuestro a ellos.

- La determinación de que la importación de mercancías causa o amenaza causar daño o perjuicio a la producción nacional u obstaculizar el establecimiento de industrias, la hará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, considerando los criterios previstos en los convenios a que se refiere el artículo anterior o en su defecto, cuando menos, los elementos siguientes:

a) el volumen de la importación de mercancías objeto de prácticas desleales de comercio internacional, para determinar si ha habido un aumento

considerable de la misma, en relación con la producción o el consumo interno del país.

b) el efecto que sobre los precios de producción idénticos o similares en el mercado interno, causa o pueda causar la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, para lo cual deberá considerarse si la mercancía importada se vende en el mercado interno a un precio considerablemente inferior al de los productos idénticos o similares, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios anormalmente o impedir en la misma medida el alza razonable que en otro caso se hubiera producido.

c) el efecto causado o que se pueda causar sobre los productores nacionales de mercancías idénticas o similares a las importadas, considerando todos los factores o índices económicos pertinentes que influyan en la producción y venta, tales como su disminución apreciada y potencial; la participación en el mercado, el renacimiento de las inversiones; la utilización de la capacidad instalada; los factores que repercuten en los precios internos; los efectos negativos apreciados y potenciales en el empleo, los salarios, el crecimiento, la inversión y demás elementos que considere convenientes.

- Los importadores o sus consignatarios están obligados a calcular en el pedimento de importación correspondiente el monto de la cuota compensatoria causada y a pagarla junto con los demás impuestos al comercio exterior.

.- La cuota compensatoria subsistirá hasta que se declara que han cesado las prácticas desleales de comercio internacional que la causaron.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará la declaratoria correspondiente, una vez que compruebe la desaparición de las citadas prácticas, las que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Se considerará que dichas prácticas han desaparecido cuando los exportadores extranjeros o el gobierno del país que otorgó los estímulos, incentivos, primas, subvenciones o ayudas correspondientes, realicen cualquiera de las siguientes acciones:

a) modifiquen los precios eliminando las causas que motivaron la aplicación de la cuota compensatoria;

b) eliminen completamente las causas que dan lugar a que el precio o de exportación resulte un precio subsidiario o subvencionado;

c) se obliguen ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la intervención del gobierno de su país, a limitar sus exportaciones hacia México a las cantidades que se convenga, caso en el cual se suspenderá la aplicación de la cuota compensatoria, cuyo cobro se reanudará si no se cumple el compromiso;

d) adopten acciones distintas a las señaladas en los incisos anteriores, cuyos efectos sean equivalentes a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Cabe hacer la aclaración, de que nuestra legislación por el bien de la práctica comercial internacional debe de buscar nuevos lineamientos que pongan freno a la importación paralela, buscando con eso limitar su práctica en el comercio internacional, y hacer más atractivo nuestro país para inversionistas nacionales y extranjeros, que amparados con normas

prohibitivas de importación paralela, verían protegidas con esto sus inversiones.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIA DESLEAL E IMPORTACIÓN PARALELA.

1.- CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas, comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que pueden crear confusión con los productos a las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.⁴⁴

Así mismo el punto dos del artículo 10 bis del Convenio de París, establece lo siguiente:

Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Podemos decir que competencia desleal, es todo acto deshonesto, tendiente a inducir a error o confusión al público, mediante la introducción de una marca, sin señalar calidad, procedencia o bien que esa introducción al país sea sin la autorización del titular de la marca registrada, obteniendo un beneficio de otro comerciante que hace el gasto en publicidad y propaganda.

⁴⁴ Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial U.N.A.M. México, 1991. Pág. 76

2.- RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La competencia desleal es una disciplina de apariencia compleja, aún para el estudioso y practicante; en parte por su naturaleza casuística pero en mucho por falta de divulgación y estudio que esta disciplina ha padecido en nuestro medio. Esto ha provocado el que en ocasiones la acción de competencia desleal haya sufrido desvíos cuando se ha hecho uso de ella o bien que esta institución no haya sido debidamente aprovechada en beneficio de causas justas. A ello hay que añadir que los conceptos de turno de los cuales gira la doctrina de la competencia desleal, son afines a otros conceptos con los que frecuentemente se le relaciona y por lo tanto se le confunde. No siempre distinguir los unos de los otros y menos separarlos con precisión.⁴⁵

En su acepción gramatical el concepto de "competencia desleal" puede llegar a abarcar actos que lesionan o tienden a lesionar derechos previamente inscritos ante la oficina gubernamental, cuya exclusividad está en principio asegurada con motivo de la previa inscripción, también desde un punto de vista gramática, deberán quedar incluidas bajo este rubro las actividades empresariales perniciosas que lesionan o tienden a lesionar derecho que han sido objeto de una previa inscripción o registro literalmente hablando, pues tan desleal resulta en términos competitivos que un comerciante utilice si autorización la marca registrada de su competidor como el hecho que dicho comerciante utilice la marca ajena aún no estando registrada.⁴⁶

Las leyes de propiedad industrial contienen disposiciones expresas que prohíben y sancionan conductas específicas en materia de violación de los

⁴⁵ Rangel Ortiz, Horacio. Conceptos Fundamentales de la Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial. Revista Mexicana de Justicia. No. 4. Vol. II Octubre-Diciembre de 1984, Pág. 284.

⁴⁶ Rangel Ortiz, Horacio. Ob. Cit. Pags. 284, 285.

signos distintivos debidamente registrados, procederá entonces la acción que la ley de modo expreso y autónomo consagra para el caso en que tales derechos exclusivos e inscritos registrados se vean violados.

El procedimiento de inscripción o registro de signos distintivos constituye un sistema peculiar de defender de un modo más efectivo e intenso los supuestos de competencia desleal en que la tutela jurídica cuenta con el dato reconstituido que proporciona seguridad, fijeza y publicidad a la protección de la previa inscripción del signo mercantil.⁴⁷

Se dice que la represión de la competencia desleal, encuentra entre sus fundamentos el principio de derecho según el cual, quien ocasiona por su causa daños a otros debe repararlos. Asimismo, la represión de la competencia desleal se apoya en principios de moralidad y en el reconocimiento de que donde haya competencia existirá la posibilidad de que haya competencia desleal.

La competencia desleal, se inspira en uno y otro concepto y aún admitiendo que ambos pueden desempeñar papeles esenciales en dicha determinación, en general no debe ser considerado aisladamente.⁴⁸

Podemos señalar que la competencia desleal tiene su base sobre usos y prácticas comerciales que están sujetos a comprobación, toda vez que existen infinidad de supuestos donde en la práctica comercial se puede dar la competencia desleal, existiendo una gran laguna de hechos que se vienen dando hoy por hoy en la práctica del comercio internacional, y que no se encuentran regulados en nuestra legislación, mismos que van en contra de la economía nacional, pues resultan ser un freno a las inversiones extranjeras, al

⁴⁷ Rangel Ortíz, Horacio. Ob. Cit. Pág. 285

⁴⁸ Rangel Ortíz, Horacio. Ob. Cit. Pág. 286

dar pocas garantías de protección a los inversionistas, ante los hechos de competencia desleal, como lo es la importación paralela, misma que al no existir defensa contra ella en nuestra legislación, no encuentra una limitante para su desarrollo, sino por el contrario, crea ante los ojos de los inversionistas internacionales un país poco atractivo para la inversión.

Las prácticas desleales son figuras lícitas, en el comercio internacional y operaran distorsionando los precios normales y existentes en distintos mercados con el objetivo de ganar mercados externos y desplazar a productores eficientes en los países receptores. El contexto propicio para su existencia es la liberación de los permisos y demás restricciones al comercio exterior y niveles arancelarios bajos, con los que se viabiliza discriminar precios y capturar espacios de mercados, a costa de sacar competidores idénticos o similares.⁴⁹

Entre las figuras más frecuentes en el universo de las prácticas desleales se inscriben el dumping y las subvenciones las cuales señalaré a continuación:

a) Las prácticas de Dumping que son: aquellas efectuadas por empresas y tienen por objetivo vender en los mercados externos mercancías a precios inferiores a los que se venden en el mercado nacional, acarreado una discriminación de precios, que además deben traer consigo un perjuicio grave o amenaza de daño a productores nacionales, de productos idénticos o similares.⁵⁰

b) Por otra parte están las subvenciones que son: prácticas realizadas por los gobiernos destinados a apoyar con subsidios, primas y ayudas, a

⁴⁹ Witker V. Jorge. El Sistema Mexicano de Defensa Jurídica Contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional. Revista LEX. 15 de noviembre de 1988. México, D.F., Pág. 31.

⁵⁰ Witker V., Jorge. Ob. Cit. Pág. 31

determinadas producciones internas, que cuando se exportan impactan mercados externos con precios desleales que afectan y dañan a productores nacionales de artículos idénticos o similares; ambas prácticas son internacionalmente castigadas con impuestos y derechos compensatorios aplicados por gobiernos de los productores.⁵¹

En esta clasificación no aparece la llamada importación paralela, que como ya lo he señalado, es la importación de productos de un país, con marcas identificadas de productos ya importados por un licenciatario y que no tiene la voluntad de éste para su ingreso al país. Misma que resulta ser una figura de la competencia desleal, que ésta invadiendo los mercados internacionales, creando un mecanismo de freno ante los inversionistas internacionales, que al ver en peligro su inversión en el mercado de un país, sacan su inversión de éste creando una desestabilidad económica en el mercado del país de que se trate.

3.- VINCULACIÓN ENTRE LA COMPETENCIA DESLEAL E IMPORTACIÓN PARALELA.

Como ya lo vimos, la competencia desleal son aquellas prácticas comerciales que son contrarias a las prácticas honradas, comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso de comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos a las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.

Por otra parte, podemos señalar que la importación paralela, es aquella que se da cuando una persona física o moral adquiere de un licenciatario

⁵¹ Idem.

autorizado o del dueño de la marca original, producto o mercancía para introducirlo al extranjero, donde ya existen en el mercado de ese país, un distribuidor que importa el producto de la misma marca, sin que exista voluntad de éste último para que efectúe su importación.

Atendiendo a ambas definiciones y atendiendo a su naturaleza, podemos decir que en el comercio internacional, muchas prácticas comerciales, pueden tener como fin el realizar una competencia desleal, una de ellas como ya lo he señalado es la importación paralela, atendiendo a lo anterior podemos señalar que competencia desleal, es el género y la importación paralela es la especie.

Puesto que la importación paralela en México se realiza legalmente dada la legislación aduanera, produciendo un limitado control que puede ejercer el licenciario sobre su red de distribuidores y aún que ésta considerándose un problema meramente económico no deja de ser un práctica comercial desleal pues tiene por objeto la introducción de productos que se venden en ese país, ahorrándose en esto gastos de publicidad y siendo en algunos casos de un costo de compra y de importación menor, al costo de producción en ese País, acarreando un perjuicio patrimonial no sólo al país, sino un daño irreparable a los productores nacionales que tienen la licencia para la elaboración de ese producto.

Algunas autoridades y productores coinciden al señalar que las importaciones paralelas, son una práctica de competencia desleal que frena el dinamismo de los mercados, y que a su vez aleja a las inversiones.

Por último, podemos terminar manifestando que la competencia desleal y la importación paralela, están íntimamente vinculadas, pues ésta última se deriva de la competencia desleal, pues produce al importador de un producto

un beneficio económico para éste, pero que se traduce en un detrimento económico al comerciante del producto y un perjuicio patrimonial al país, pues crea incertidumbre al inversionista internacional al no existir un medio de defensa contra esa práctica desleal.

4.- DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL E IMPORTACIÓN PARALELA.

a.- Convenio de París para la Protección de la Protección Industrial.

En el Convenio de París, se señalan las siguientes disposiciones que hablan sobre la competencia desleal:

ARTÍCULO 9

Marcas, Nombres comerciales; Embargos a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una Marca o Nombre comercial.

(1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tenga derecho a la protección legal.

(2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado.

(3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio Público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

(4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

(5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo del interior.

(6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo del interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

ARTICULO 10

Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.

(1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicados en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del producto, fabricante o comerciante.

(2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor o fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación de falsa procedencia.

ARTICULO 10 BIS
Competencia Desleal

(1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

(2) Constituyen actos de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

(3) En particular deberán prohibirse:

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2.- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio de comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

ARTICULO 10 TER.

Marcas, Nombres comerciales, Indicaciones Falsas, Competencia Desleal; Recursos Legales; Derecho a proceder Judicialmente.

(1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los aspectos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

(2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos o asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Podemos concluir diciendo que el Convenio de París, aun trata el tema de la competencia desleal, este no trata el tema de la importación paralela, sino simplemente señala los casos de importación de productos iguales o similares, o bien de la falsificación de una marca, misma que puede crear confusión entre el público consumidor. Aún con todo y eso, éste Convenio es el que más disposiciones de protección señala, en relación a la competencia desleal.

b.- Tratado de Libre Comercio de Norte América.

En el presente tratado se señalan las siguientes disposiciones:

- Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genera una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados

se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

- El artículo 6 bis del Convenio de París, se aplicará con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente al público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

Por otra parte, en su capítulo 19 del referido tratado, se acordaron tres puntos en materia de prácticas desleales.

a) Consistencia con las disposiciones que se aprueben en el GATT y con el objeto y propósito del acuerdo.

b) La creación de paneles bilaterales que revisen las decisiones finales en materia de antidumping y subsidios.

c) La creación, en un periodo de 5 a 7 años, de un sistema de reglas comunes en materia de prácticas desleales que se apliquen al comercio bilateral.

Se concluye que el presente tratado, al referirse a la competencia desleal, se basa sólo en el hecho de proteger al titular de una marca, así como de sujetarse al artículo 6 bis del Convenio de París, el cual habla de importación de productos de marcas notoriamente conocidas, así como el

hecho de prohibir la utilización de una marca, si el titular de la misma no ha otorgado su facultad para su uso.

c.- ACUERDO DE MARRAKECH SOBRE LOS TRIPS.

En este acuerdo existen las siguientes disposiciones:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registradas gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquier tercero, sin su consentimiento utilice en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público inclusive si se conoce en el Miembro de que se trate a consecuencia de su promoción.

- El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicara mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Como podemos ver el presente tratado hace referencia única y exclusivamente a lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París, sin señalar otras formas de competencia desleal.

d.- Tratado de Libre Comercio de México-Costa Rica.

En el presente tratado se dispone lo siguiente:

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

- Cada Parte se comprometerá, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la 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. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte que se trate.

- Cada Parte no registrará como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de marca, pudiese crear confusión o constituyera un aprovechamiento injusto de prestigio de la marca. Este párrafo no se aplicará cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte.

Al igual que el anterior Tratado, se apoya en el artículo 6 bis del Convenio de París, sin señalar otras formas de competencia desleal como lo puede ser la importación paralela.

e.- Tratado de Libre Comercio México, Colombia, Venezuela.

En el presente tratado existen las siguientes disposiciones:

- El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares.

- Cuando en dos o más Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohíbe la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra parte donde se encuentren también registradas, salvo que los titulares de esas marcas suscriban acuerdos que permitan la referida comercialización.

- El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el mercado sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o similares para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, cuando esa igualdad o similitud induzca al público a error.

- El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará con las modificaciones que corresponde también a las marcas de servicios. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando el sector pertinente del público o de artículos comerciales de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ellas.

- Las Partes no registrarán como marcas aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida.

- La persona que inicie la acción correspondiente contra un registro de marca deberá acreditar que es el titular de la marca notoriamente conocida que reivindica.

El presente tratado al hablar de competencia desleal hace mención al artículo 6 bis del Convenio de París, señalando otro caso que puede ser la importación de productos similares o idénticos de diferentes marcas y diferentes titulares, pero que los mismos pueden crear confusión entre el público consumidor, pero el mismo tratado permite su importación si ambos importadores se ponen de acuerdo y crean una fórmula que no origine la confusión entre el público, sin que en sus disposiciones señale algo referente a la importación paralela.

f.- Tratado de Libre Comercio de México-Bolivia.

En el presente tratado existen las siguientes disposiciones:

- El titular de una marca registrada tendrá el derecho 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, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de cada Parte para reconocer derechos sobre la base del uso.

- Cada Parte aplicará el artículo 6 bis del Convenio de París, con las modificaciones que corresponda, a las marcas de servicio. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del Público o de los círculos comerciales de la Parte conozca la 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. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos por la Parte de que se trate.

- Ninguna Parte registrará como marca aquellos signos o figuras iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio.

Al igual que los anteriores, el presente tratado al hablar de competencia desleal únicamente habla de los casos contenidos en el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo omiso al abordar el tema de la importación paralela.

5.- REGLAS QUE SE DESPRENDEN DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA VIGENTE SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

México al ser firmante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Acuerdos de Marrakech sobre los TRIPS, así como de los Tratados de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de México-Costa Rica, Tratado de Libre Comercio de México, Colombia y Venezuela y Tratado de libre Comercio de México y Bolivia, en relación a la competencia desleal, está obligado a lo siguiente:

- a) Sujetarse al artículo 6 bis del Convenio de París, en relación a las marcas notoriamente conocidas y competencia desleal.

- b) Impedir el uso de una marca por parte de un tercero, cuando éste no cuente con la autorización o el consentimiento del titular de la marca.

- c) Prohibir la importación de marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes, cuando éstos puedan crear confusión entre el público consumidor.

- d) Permitir la importación de marcas idénticas o similares, que pertenezcan a diferentes titulares, siempre y cuando éstos lleguen a un convenio y tomen una medida, por medio de la cual no originen confusión entre el público consumidor.

- e) Para el registro de una marca, en nuestro País, será aplicable nuestra legislación, para el registro de la misma.

f) Publicar la solicitud de registro de una marca, para que las partes la conozcan, para el caso de existir alguna oposición de alguna de las Partes, ésta pueda solicitar la nulidad de la misma.

De lo anterior, se desprende que tanto los tratados internacionales celebrados por México, como nuestra legislación han omitido, el hecho de normar a cerca de la importación paralela, que no es otra cosa, que una forma más de la competencia desleal, y toda vez que no existen disposiciones en nuestra legislación, no sólo para frenarla, sino para prohibirla, es un medio recurrido por los importadores en la práctica comercial pues al realizar este medio desleal de comercio éstos obtienen un beneficio económico en detrimento del primer importador, por lo que a medida que éstas prácticas desleales van creciendo en el comercio internacional, éstas crean un freno para los inversionistas internacionales, pues al ver que existen pocas garantías de protección a sus inversiones, éstos dejan de invertir en nuestro país, hecho que dado el incremento de tratados comerciales internacionales, que México va efectuando con otros países, puede ser un medio que crea incertidumbre entre el comerciante internacional, creando un freno que repercute única y exclusivamente en el mercado nacional.

Por lo que considero, ya sea modificar la Ley de la Propiedad Industrial, asimismo la Ley Aduanera, o bien crear una nueva, que consagre las nuevas formas de competencia desleal, que se dan en la práctica comercial internacional, como lo es la importación paralela, estableciendo normas que prohiban su práctica comercial en nuestro país, para crear que nuestro mercado nacional, sea un mercado atractivo para los inversionistas internacionales.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Importación es el ingreso al país de productos, bienes y servicios, por medio de la vía legal, que efectúa ya sea una persona física o moral, con la intención de satisfacer las necesidades de consumo que tiene éste.

Existen dos tipos de importación que son:

- a) Importación Temporal.
- b) Importación Definitiva.

La diferencia estriba en que en la primera de éstas los productos que importen llegan con una finalidad específica y que en un tiempo determinado, éstas deben retornar a su lugar de origen, en tanto que en la Importación Definitiva, los productos al ingresar deben cubrir sus tarifas arancelarias, así como el hecho de cumplir con todas las normas de restricción a las importaciones, toda vez que éstas llegan con la finalidad de permanecer en el país.

SEGUNDA.- Marcas, entendemos por marca todo signo distintivo de un producto o servicio que lo diferencia de otro producto o servicio de la misma especie y calidad los cuales se encuentran en el mercado.

Las marcas se clasifican:

Nominativas.- Son aquellas marcas que se componen de una o más palabras, tomándose en cuenta el sonido de las mismas.

Figurativas.- Son aquellas marcas que consisten en figuras, emblemas, gráficas, dibujos o colores y que son conocidas por la gente por medio del sentido de la vista.

Mixtas.- Son aquellas marcas que combinan las marcas nominativas y figurativas.

Tridimensionales.- Son aquellas que consisten en formas plásticas que pueden tener un envase, frascos, etc.

Colectivas.- Son signos destinados a ser colocadas sobre mercancías pero que han sido fabricados por un grupo de personas, una región o país.

Finalidad y Funciones de la marca.

a) **Función de Distinción,** esta función sirve para que un producto pueda ser distinguido de otros de la misma especie y calidad, creando individualidad de la marca.

b) **Función de Protección,** protege al titular de la marca de sus competidores, que comercialicen un producto de la misma clase y calidad.

c) **Función de Indicación de Procedencia,** ésta sirve para reconocer el origen y la procedencia del producto, es como una garantía para el consumidor y al comerciante o fabricante le sirve como reputación y lo obliga a cuidar su calidad.

d) **Función de Control de Calidad**, sirve para que la calidad de un producto sea constante, beneficiando no sólo al productor, sino al consumidor.

e) **Función de Propaganda**, es el hecho de dar a conocer una marca al público consumidor, creando con esto su clientela.

TERCERA.- El registro de una marca en nuestra legislación puede realizarse ya sea por adquisición del Derecho, que no es otra cosa que el registro de la marca y por el uso, que es mediante la explotación de una marca, dentro del territorio nacional. Los supuestos que señala, el artículo 117 fracciones I, II y III, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que dicho numeral que el uso tiene efectos jurídicos, por sobre el registro de una marca, pero no toma en cuenta que los supuestos señalados en este artículo dan origen a algunas formas de competencia desleal.

En nuestro país opera el sistema mixto, es decir que es necesario el uso y el registro de la marca.

CUARTA.- Marcas Registrables nuestra legislación permite las denominaciones, signos visibles, nombres y formas, suficientemente distintivo y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios. Nuestra legislación en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señala las marcas que no pueden ser registrables. En ese numeral señala y previene algunas formas de prácticas desleales, sin abarcar todas las formas existentes en la actualidad de la competencia desleal, como lo es la importación paralela, por lo que dicho numeral considero debería de señalarla.

QUINTA.- De acuerdo a nuestra legislación para el registro de una marca, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: señalar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, signo distintivo de la marca señalando si es nominativo, innominado, mixto, tridimensional, colectivo, figurativo, así

mismo la fecha del primer uso de la marca, y si este no se señala se entenderá que nunca ha sido usada. Al otorgarse el registro, también se otorgará un título por la misma la cual tendrá una vigencia por diez años los cuales podrán renovarse por periodos iguales.

SEXTA.- La marca tiene algunos Principios como lo es el de Especialidad, que se refiere únicamente al hecho de que la marca protege al producto de cierta especie o clase, por el que fue creada, es decir que permite que otra persona puede utilizar esa marca pero sobre un producto de diferente clase y calidad, existe otro principio que es el de Territorialidad, el cual señala que la marca esta protegida sólo en los límites del país donde ha sido registrada, siendo ambos principios medios idóneos para que se de la competencia desleal dentro del registro marcario, por lo que atendiendo a estos problemas y como medio de defensa de ambos principios existen las Marcas Notoriamente conocidas, las cuales son aquellas marcas conocidas mundialmente ya sea por la publicidad que se da a las mismas, o bien por otros medios, pretendiendo registrarla en el país con el ánimo de crear confusión en el público consumidor para aprovechar la publicidad de esa marca sin que el que pretende registrarla sea el titular de la marca notoriamente conocida. Elemento que contempla El Convenio de París, del cual México es parte.

SÉPTIMA.- Debemos señalar también que respecto a las marcas, su titular puede conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas la cuales se inscribirá en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual podrá ser revocada cuando el titular y el usuario lo soliciten conjuntamente, o bien por cancelación o nulidad del registro marcario.

OCTAVA.- Contrato de Franquicia, existe el contrato cuando una persona llamada productor (franquiciador) otorga licencia de uso de marca a otro llamado distribuidor (franquiciado), para la explotación de un producto o

servicio, procurando dar los conocimientos técnicos, para su producción, para que este tenga la misma calidad y prestigio.

Luego entonces la franquicia es la inversión de capital que hace el franquiciado a un producto fabricado por el franquiciador, el cual aún que es propietario de la mercancía ésta está subordinado al franquiciador para la elaboración de dicho producto o bien prestación de algún servicio.

NOVENA.- Convenio de París, señala algunas formas para frenar la competencia desleal como lo sería señalar en cuanto a la prohibición de registro de las marcas notoriamente conocidas, así como el embargo a las importaciones de productos que lleven ilícitamente una marca, embargo a las importaciones productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia de un producto sobre la identidad del producto, sin que se aporte elementos de prohibición o de freno a la importación paralela de productos de marcas ya registradas en la legislación mexicana, dando origen a las prácticas comerciales desleales, mismas que crean incertidumbre dentro de los inversionistas, frenando con esto el comercio internacional.

DÉCIMA.- Organización Mundial de Comercio, acuerdo de Marrakech sobre los "TRIPS", relacionadas con el comercio de productos que ostentan marcas, este acuerdo las únicas formas que señala de protección a la práctica desleal son: las marcas notoriamente conocidas y la autorización del titular de una marca para la explotación de la misma a un tercero, sin que se señale la manera de frenar prácticas desleales, como puede ser la importación paralela.

DÉCIMA PRIMERA.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presente tratado señala como medida de defensa de prácticas desleales las de las marcas notoriamente conocidas, contenidas en el Convenio de París, sin que se señale algún medio de defensa sobre la importación paralela que es

una práctica comercial desleal, misma que esta de moda en el comercio nacional e internacional.

DÉCIMA SEGUNDA.- Tratado de Libre Comercio México-Costarica, el presente tratado señala dos medios de prevención de las prácticas comerciales desleales, la primera consiste en el hecho de que el titular de una marca tendrá el derecho de impedir de usar a cualquier tercero signos idénticos o similares cuando su uso cree confusión, así mismo las prácticas desleales el artículo 6 Bis del Convenio de París, sin que señale otros supuestos donde se pueda frenar prácticas desleales que existen en el comercio internacional como ya vimos a lo largo del presente trabajo.

DÉCIMA TERCERA.- Tratado de Libre Comercio México, Colombia y Venezuela, el presente tratado al igual que el anterior señala dos medios de prevención de las prácticas comerciales desleales, la primera consiste en el hecho de que el titular de una marca tendrá el derecho de impedir de usar a cualquier tercero signos idénticos o similares cuando su uso cree confusión, así mismo las prácticas desleales el artículo 6 Bis del Convenio de París, sin que señale otros supuestos donde se pueda frenar prácticas desleales que existen en el comercio internacional como ya vimos a lo largo del presente trabajo.

DÉCIMA CUARTA.- Tratado de Libre Comercio México Bolivia el presente tratado al igual que los dos anteriores señala dos medios de prevención de las prácticas comerciales desleales, la primera consiste en el hecho de que el titular de una marca tendrá el derecho de impedir de usar a cualquier tercero signos idénticos o similares cuando su uso cree confusión, así mismo las prácticas desleales el artículo 6 Bis del Convenio de París, sin que señale otros supuestos donde se pueda frenar prácticas desleales que

existen en el comercio internacional como ya vimos a lo largo del presente trabajo.

Como podemos observar ninguno de los tratados internacionales ofrece un medio de defensa eficaz, en cuanto a la figura de la importación paralela, que no es otra cosa que un medio de competencia desleal que hoy en día dentro del comercio internacional, así como en el comercio de nuestro país se da, y que se tiene que buscar un medio o implementar dentro de nuestra legislación una disposición que frene o bien que se oponga a tal figura.

DÉCIMA QUINTA.- Importación Paralela, se da cuando una persona física o moral adquiere de un licenciatario autorizado o del titular de la marca original, la licencia para introducir mercancías o productos del extranjero, respecto a la misma marca que ya existe en el mercado de un país y sin que exista la voluntad del primer importador.

Como podemos observar es una de las causas generadoras de las prácticas desleales dentro del comercio internacional, y es una de las causas que sirven de freno en nuestro país a las prácticas mercantiles, por lo que en tanto no se legisle o se reformen las normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, así como de la Codificación Aduanera, se seguirán presentando dentro de las prácticas comerciales internacionales, toda vez que ni los tratados internacionales señalan un medio de defensa que frene o bloquee tal figura, por lo que debemos como abogados no sólo buscar el interés común, sino de buscar el beneficio de nuestro país, mediante el hecho de frenar este medio de competencia desleal y buscar con ello la estabilidad y la confianza de los inversionistas nacionales como extranjeros, para el crecimiento de sus inversiones dentro de nuestro país.

DÉCIMA SEXTA.- Debe de buscarse el medio de sancionar a los importadores que comercialicen con marcas debidamente registradas en el

extranjero y que acordada su distribución por un licenciataria o bien por el titular del mismo país de origen, ese importador se beneficie importando tal producto beneficiándose de los gastos de introducción y publicidad que el importador registrado inicialmente ha efectuado respecto de dicho producto, y esto acontece en las prácticas comerciales de nuestro país, por el sólo hecho de no existir medio legal de defensa que frene la importación de dicha mercancía o que impida venderla o distribuirla en nuestro país, amparándose ante el hecho de estar autorizados ya sea por el titular o por un licenciataria de esa marca extranjera, esto por no encontrarse legislado en la Ley de la Propiedad Industrial algún medio de defensa en contra de ésta práctica desleal, propongo modificar dicha Ley introduciendo medidas de defensa sobre hechos que ocurren en la práctica comercial para frenar dichas prácticas desleales.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Competencia Desleal es todo acto deshonesto en materia industrial o comercial, tendiente a inducir a error o confusión al público mediante indicaciones o aseveraciones falsas en cuanto a la naturaleza y calidad de un producto, con el objeto de desviar la clientela de un competidor para beneficio propio, mediante la venta de un producto a menor precio trayendo con esto un descrédito de la marca. Podemos señalar que la competencia desleal tiene su base sobre usos y prácticas comerciales que están sujetos a comprobación, toda vez que existen infinidad de supuestos donde en la práctica comercial se puede dar la competencia desleal, existiendo una gran laguna de hechos que se vienen dando hoy por hoy en la práctica del comercio internacional, y que no se encuentran regulados ni en los tratados internacionales donde nuestro país es parte, ni tampoco en nuestra legislación, mismos que van en contra de la economía nacional, pues resultan ser un freno a las inversiones extranjeras, al dar pocas garantías de protección a los inversionistas, ante los hechos de competencia desleal, como lo es la importación paralela, misma que al no existir defensa contra ella, no encuentra

un limitante para su desarrollo, sino por el contrario, por lo que han creado ante los ojos de los inversionistas internacionales, que nuestro país sea poco atractivo para la inversión, por lo que la preocupación que debemos tener como abogados es la de buscar un medio que frene la competencia desleal, legislando sobre el particular en nuestras leyes.

DÉCIMA OCTAVA.- Pienso que como abogados tenemos el deber jurídico y moral ante la sociedad de tomar conciencia de las lagunas que rodean a nuestras legislaciones, respecto a la materia de Propiedad Industrial y buscar un buen funcionamiento de las prácticas comerciales dentro del desarrollo económico de nuestro país, buscando siempre las mejores soluciones para obtener el mayor beneficio del comercio nacional e internacional en favor de nuestra patria.

BIBLIOGRAFÍA

1. BERCOVITZ, Alberto. "Las Importaciones Paralelas de Productos Farmacéuticos en la C.E.E.", Revista de Derecho Privado. Madrid, España. Diciembre 1986. Editorial de Derecho Reunidas, S.A.
2. CHAVANNE, Alberto. La Marca Notoriamente Conocida o de Alto Renombre, Revista de la Propiedad Industrial y Artística. Julio-Diciembre 1966. México, D.F.
3. GALLEGOS SÁNCHEZ, Esperanza. La Franquicia. Editorial Trivium, S.A. Madrid, España 1991.
4. NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Edit. Porrúa, S.A., México, 1985. Pág. 637.
5. NICHOLSON, Martha. Importaciones Paralelas. Revista Urania. Julio-Agosto de 1996. México, D.F.
6. RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México. México, 1960.
7. RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial U.N.A.M., México, 1991.
8. RANGEL MEDINA, David. La Especialidad de las Marcas en la Jurisprudencia Mexicana. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Julio-Diciembre 1972. México, D.F.
9. RANGEL ORTÍZ, Horacio. "Conceptos Fundamentales de la Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial". Revista Mexicana de Justicia. No. 4, Vol. II. Octubre-Diciembre de 1984. México, D.F.
10. SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. "Agenda para el Seminario sobre Reformas a las Disposiciones de Comercio Exterior".
11. SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. Programa de Fomento Integral a las Exportaciones. Edit. SECOFI, México, 1991. Pág. 20 a 28.
12. WITKER V. Jorge. El Sistema Mexicano de Defensa Jurídica contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional. Revista Lex. 15 de noviembre de 1988. México, D.F.

TRATADOS INTERNACIONALES.

- 13. Acuerdos de Marrakech, sobre los TRIPS. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.**
- 14. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.**
- 15. Tratado de Libre Comercio de México-Bolivia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995.**
- 16. Tratado de Libre Comercio de México, Colombia y Venezuela. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995.**
- 17. Tratado de Libre Comercio de México-Costarica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995.**
- 18. Tratado de Libre Comercio de Norte América. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993.**

LEGISLACIÓN.

- 19. Acuerdo que prohíbe la Importación de mercancías que ostentan ilícitamente marcas registradas en México, de fecha 12 de marzo de 1987.**
- 20. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.**
- 21. Disposiciones de la Ley Aduanera en Materia de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995**
- 22. Ley de la Propiedad Industrial.**
- 23. Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 19 de diciembre de 1985.**
- 24. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.**