



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**“ALGUNOS EFECTOS DE LOS MECANISMOS
DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS
RESPECTO AL DERECHO MARCARIO DE
OMC Y EL TLCUEM EN MÉXICO”**

TESIS

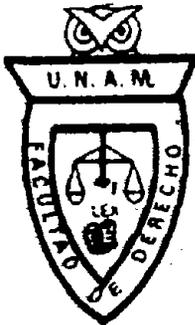
**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO**

PRESENTA:

MARY NANCY REBOLLAR GÓMEZ

ASESORA DE TESIS:

DRA. LAURA HERNÁNDEZ RAMÍREZ



MÉXICO, D.F.

2005

m345875



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: MARI NANCY
REBOLLAR GONZALEZ

FECHA: 24 JUNIO 2003

FIRMA: [Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MEXICO
AV. PASEO DE LA
LIBERTAD S/N
MEXICO D.F.

**FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE
EL COMERCIO EXTERIOR**

OFICIO APROBATORIO No. L.39/2004.

SR. ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ

Director General de Administración

Escolar de la UNAM

P R E S E N T E

Distinguido señor Director:

Me permito informarle que la tesis para optar por el título de licenciatura, elaborada por la pasante en Derecho **MARY NANCY REBOLLAR GÓMEZ** con el número de cuenta **92157048** en este Seminario, bajo la dirección de la **DRA. LAURA HERNÁNDEZ RAMÍREZ** denominada "ALGUNOS EFECTOS DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS RESPECTO AL DERECHO MARCARIO DE OMC Y EL TLCUM EN MÉXICO" satisface los requisitos reglamentarios respectivos, por lo que con fundamento en la fracción VIII del artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento de los Seminarios de esta Facultad de Derecho, otorgo la aprobación correspondiente y autorizo su presentación al jurado recepcional en los términos del Reglamento de Exámenes Profesionales y de Grado de esta Universidad

La interesada deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, D.F., 3 de diciembre de 2004.

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE ESTUDIOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR

DR. JUAN DE DIOS GUTIÉRREZ BAYLÓN

Director del Seminario

A mis padrinos, Enrique, Eutiquia, Sixto, Hilda y Lourdes, por sus atenciones y su apoyo moral.

A mis amigos que e tenido a lo largo de la vida, por haberme enseñado que es el valor de la amistad.

A ti por estar a mi lado en cada momento tan especial de mi vida por todo el amor que me demuestras día con día y el apoyo que me brindas y sobre todo por todo el amor que nos une.

LIRB

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	X
-------------------	---

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES

I.1. INTRODUCCIÓN.....	2
I.1.1. EL CONVENIO DE PARÍS.....	2
I.1.2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO.....	10
I.1.2.1. EL GATT.....	10
I.1.2.2. RONDA URUGAY.....	17
I.1.2.3. LA OMC.....	21
I.2. TLCUEM.....	26
I.2.1. UNIÓN EUROPEA.....	26
I.2.2. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN MÉXICO Y UNIÓN EUROPEA.....	29
I.3. FUNDAMENTOS COSTITUCIONALES DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.....	32
I.4. CONCEPTOS.....	33
I.4.1. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELELTUAL.....	33
I.4.2. MARCA.....	35
I.4.3. COMERCIO.....	37

CAPÍTULO SEGUNDO

LA MARCA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO

II.1. LA MARCA.....	41
II.1.1. CONCEPTO DE MARCA.....	46
II.1.2. EL USO.....	49
II.1.3. DERECHOS DEL TITULAR.....	51
II.1.4. MODALIDADES.....	55
II.1.5. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO.....	57
II.1.6. DURACIÓN DEL REGISTRO.....	64
II.1.7. CAUSAS POR LAS QUE NO ES REGISTRABLE.....	65
II.1.8. OBJETOS QUE DIFERENCIAN LA MARCA.....	72
II.1.9. LICENCIA.....	74
II.1.10. NOTORIEDAD.....	77

CAPÍTULO TERCERO

FORMAS DE CONCLUIR EL REGISTRO MARCARIO

III.1. PÉRDIDA DE LOS DERECHOS.....	84
III.1.1. CANCELACIÓN.....	85
III.1.1.1. RENUNCIA DE UNA MARCA COMUNITARIA.....	89
III.1.2. NULIDAD.....	90
III.1.2.1. NULIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA.....	94
III.1.3. CADUCIDAD.....	96
III.1.3.1. CADUCIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA.....	98
III.1.4. RENOVACIÓN.....	99
III.1.4.1. RENOVACIÓN DE MARCA COMUNITARIA.....	100
III.2. LOS PROCEDIMIENTOS.....	102
III.2.1. EN LA LEY MEXICANA.....	102

III.2.1.1. PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.....	104
III.2.1.2. MEDIDAS PROVISIONALES.....	107
III.2.2. MARCA COMUNITARIA.....	109
III.2.2.1. CÓMO SE INTERPONERSE UNA ACCIÓN DE CADUCIDAD O DE NULIDAD DE UNA MARCA COMUNITARIA.....	109
III.2.2.2. CÓMO INTERPONER UN RECURSO CONTRA UNA DECISIÓN DE LA OAMI.....	112

CAPÍTULO CUARTO

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL DERECHO MARCARIO OMC Y TLCUEM

IV.1. TLCUEM EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	123
IV.2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.....	124
VI.2.1. ESTRUCTURA DEL ADPIC Y PRINCIPIOS.....	126
IV.3. ORGANISMO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.....	133
IV.3.1. OMC.....	133
IV.3.2. TLCUEM.....	143
IV.4. EFECTOS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: EN OMC Y TLCUEM.....	150
IV.4.1. ADPIC-OMC.....	150
IV.4.2. TLCUEM.....	153
CONCLUSIONES.....	161
BIBLIOGRAFÍA.....	170

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiende a asumir la importancia que tiene en el marco internacional, el tema solución de controversias del derecho marcario, sobre todo, porque las relaciones comerciales están cada vez mas globalizadas y estas producen cambios profundos, en el escenario económico mundial y van exigiendo, en consecuencia, modificaciones legislativas.

A nivel comercial internacional, el derecho Marcario tiene gran importancia, sobre todo a partir del interés manifestado por los países desarrollados. En efecto la Organización Mundial de Comercio, así como en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que México ha suscrito, podemos observar la regulación de este derecho y la solución de controversias del mismo, por ello el objetivo del presente trabajo es:

Analizar el mecanismo de solución de controversias, del derecho marcario a nivel comercial, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y su relación con la Organización Mundial de Comercio que México ha suscrito, a si mismo con las controversias que se puedan suscitar respecto a los registros marcarios, resueltos de acuerdo al artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial en su primer párrafo (la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte), para evitar con ello las posibles controversias de algunos, ordenamientos.

De tal manera pretendo comprobar la siguiente hipótesis en el presente trabajo:

El en artículo 12 del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea que México ha suscrito establece:

1 - Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan, a la protección de los derechos, de Propiedad intelectual, las partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales mas exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos.

2. Para este efecto, el consejo conjunto decidirá:

a) un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de propiedad intelectual,

b) las medidas específicas que deberán adaptarse para alcanzar el objetivo establecido en el apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual.

Por su parte el artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial, en su primer párrafo que a la letra dice: la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte.

¿Que medios de defensa hay contra los procedimientos del registro en el derecho marcario en México?

¿Cuales son los elementos que utiliza México de la OMC, en sus negociaciones con TLCUEM, respecto al mecanismo de soluciones de controversias en el derecho marcario comercial?

¿Cuales son los efectos jurídicos de los mecanismos de soluciones de controversias tanto de la OMC, y el TLCUEM?

Para llevar acabo lo anterior, el presente trabajo esta dividido en cuatro capítulos en el primero detallamos lo referente a los antecedentes más remotos en la regulación del derecho marcario a través de los tratados internacionales y por supuesto abordaremos los conceptos fundamentales, para el desarrollo del tema.

En el capítulo segundo, hacemos un análisis detallado de las normas sobre las marcas, en el ADPIC y el TLCUEM y la relación tanto de las leyes de México y la Unión Europea.

En el capítulo tercero estudiaremos las diferentes figuras que existen en el derecho mexicano respecto a la nulidad, caducidad y cancelación así mismo una comparación de las figuras de la Unión Europea de la renuncia, nulidad y caducidad.

Por ultimo, en el capítulo cuarto revisaremos el esquema fundamental de los mecanismos establecidos, para reconocer y resolver los conflictos de aplicación o la falta de los mismos del TLCUEM y de la OMC.

Para el desarrollo del tema, acudimos a la doctrina mexicana y extranjera, así como entrevistas, por correo electrónico.

Para lograr un buen entendimiento de los temas mencionados se consultaron diferentes fuentes bibliografías del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que fue de particular utilidad así mismo páginas de Internet.

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES

I.1. INTRODUCCIÓN

Es importante para el desarrollo de este primer capítulo, hacer un estudio del tratado internacional denominado Convenio de París, siendo éste la piedra angular a nivel mundial del derecho de propiedad industrial y tratándose de negociaciones comerciales multilaterales, encontramos que la primera iniciativa para incluir el tema de propiedad intelectual e industrial se da en la Ronda de Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y de Comercio.

Examinaremos los antecedentes de las relaciones comerciales de México y la Unión Europea, hasta llegar a la celebración del Tratado de Libre Comercio y en este capítulo haremos un esquema general de conceptos fundamentales para el desarrollo de tema.

I.1.1. EL CONVENIO DE PARÍS

Históricamente las marcas han sido un factor importante en las transacciones comerciales que realizan los diversos países del mundo, de tal manera que la connotación es ampliamente comprendida para su protección.

Por lo tanto es de suma importancia examinar el Convenio de París, constituyendo el marco internacional de referencia y a su vez ley fundamental por mandato constitucional.¹ Por lo que en materia internacional el comienzo de las marcas se remonta, al incesante incremento de relaciones recíprocas entre diferentes países, a través, de tratados internacionales o convenios bilaterales y aunque estos eran rudimentarios y primitivos se celebraban sobre "...Amistad, Comercio y Navegación, cuyo contenido lo constituían unas cuantas normas jurídicas, sin armonización alguna, entre las cuales se insertaba como cláusula única el principio de asimilación a los nacionales o de trato nacional, protegiéndose algunos objetos de la propiedad industrial".²

A medida que se aceleraba el desarrollo industrial y se incrementaban los intercambios mercantiles en el mundo, fueron surgiendo presiones para establecer un sistema internacional, es así como surgen las primeras reuniones que se realizaron en Viena en 1873, en donde surgió la necesidad de organizar un congreso internacional y simultáneamente, se celebraba la feria industrial internacional, confirmandose con esto el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, del 5 al 17 de septiembre de 1878, que se ocupó de las Patentes, Marcas, Dibujos, Modelos Industriales, Obras Fotográficas, Nombres Comerciales y Recompensas Industriales, significando este el primer paso definitivo hacia la constitución de la Unión. Lo que trajo consigo, una serie de Congresos y Conferencias, que dieron origen a la Unión de París para la Protección de la

¹ Fundamentado por el artículo 133 de la constitución que a la letra dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de la disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". Esto significa que el Convenio de París encuentra su aplicación, como ley y más cuando puede aplicarse directamente.

² NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 199.

Propiedad Industrial, el 20 de marzo de 1883, la cual tuvo como precedentes a la Unión Postal de 1865 y la Unión Telegráfica de 1875. La Unión, presento a los tratados enormes ventajas entre las cuales se destaca: aplicar una regla general entre los diversos Estados, que forman parte de esté, estableciendo mayor seguridad por la armonización, equilibrio y concentración de intereses entre los Estados adherentes, y promoviendo con ello un incentivo de la unificación de las legislaciones en la materia.³

Al respecto Perez Miranda sostiene que "A partir de este encuentro se realizo la Conferencia de París de 1880 y sus resultados fueron presentados en una pequeña convención realizada en 1883, de la cual surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial".⁴ Tratándose por primera vez de regular la propiedad industrial a nivel internacional terminado con el uso desleal de las marcas⁵ y que los países que adoptaran el convenio deberán dar un trato igual a titulares de marcas extranjeras como si fueran nacionales y estableciendo una regla general entre los diversos estados que la constituyen.

Para el año de 1883, once países se suscriben, al "Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial", con la finalidad, de proteger a sus nacionales y por su parte, México se adhirió al Convenio de París 7 de septiembre de 1903⁶, y aprueba el acta de Estocolmo 26 de julio de 1976.⁷

³ Idem.

⁴ PEREZ MIRANDA, Rafael J, *Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*, Ed. Porrúa, México, 2002, p. 34.

⁵ Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en su artículo 10 bis (Competencia desleal). "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, constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia a los usos honestos en materia industrial o comercial".

⁶ Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de septiembre de 1903.

⁷ Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio de 1976.

Es importante destacar las principales normas del convenio, de las cuales el profesor Bodenhouse hace una distinción de cuatro categorías:

“1.- El Convenio contiene disposiciones de derecho internacional público que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establecen los órganos de la Unión creados por el convenio.

2.- El convenio figuran disposiciones que exigen o permiten a los estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial.

3.- Se refiere a la legislación sustantiva en el campo de la propiedad industrial por lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes.

4.- Finalmente, la cuarta categoría de disposiciones del convenio se encuentra constituido por el derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que, sin embargo, no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas puesto que su contenido puede regir directamente la situación en cuestión”.⁶

⁶ Nava negrete, op. cit., p. 215. Esta clasificación es sostenida por Bodenhausen el cual agrega “Aunque estas normas comunes relativas a la protección de la propiedad industrial que se dan en el Convenio tiene gran importancia, hay que señalar que su alcance es limitado y que dejan una libertad considerable a los Estados miembros para legislar sobre cuestiones de propiedad industrial de acuerdo con sus intereses o sus preferencias”, op. cit., p. 208.

De este mismo se destacan los siguientes Principios del Convenio de París respecto a las marcas:

1) Principio de "Trato Nacional".

"Este principio consiste en que los súbditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada país de la Unión, su asimilación a los nacionales o el trato nacional en materia de propiedad industrial, es decir el unionista tendrá abiertos en cada uno de los países de la Unión, dos categorías de derechos: los derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminación alguna y los reconocidos especialmente por la Convención. Esto es sin perjuicio, de que el unionista cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a los nacionales.

Por otra parte, aún cuando la ley interna de alguno de los países de la Unión, establezca como condición para gozar o disfrutar de algún derecho sobre propiedad industrial, la obligación de tener domicilio o establecimiento, esta condición no podrá imponerse a los nacionales de otros países de la Unión sin embargo, los países miembros de la Unión tienen absoluta libertad para aplicar las disposiciones que establezca su legislación interna sobre propiedad industrial relativa al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario".⁹

⁹ En este sentido Nava Negrete, quien afirma que este principio se consagra en el artículo 2, del convenio de París que a la letra dice: "Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio e los derechos especialmente previstos por el presente convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales". ob. cit., p. 214.

2) Principio de "independencia".

"Originalmente, este principio se reguló conjuntamente desde el texto original del Convenio de París (1883), con la situación excepcional en la que, sobre la base de un registro existente en el país de origen se puede reclamar la admisión y la protección de la marca, en su forma original, en los otros países de la Unión (Art.6 y párrafo 4 del Protocolo Final). Estas disposiciones fueron modificadas por las Conferencias de Revisión de Washington (1911), La Haya (1925) y Londres (1934), pero, es a partir de la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, en donde se decidió repartir las disposiciones anteriores en dos artículos: el artículo 6, que establecería la situación normal de independencia de los depósitos o registros de marcas de fábrica o de comercio en los países de la Unión y el artículo 6 quinquies que regularía la situación excepcional a que antes se hizo alusión.

Según este principio, el súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un país de la Unión es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la Unión, es decir no existe vinculación jurídica alguna.

En otros términos, una vez registrada en un país de la Unión, una marca de fábrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros países, incluido el país de origen".¹⁰

¹⁰ Nava negrete, op. cit., p. 215.

3) La Protección de la marca "tal cual".

"En el Estatuto Internacional de la marca el artículo 6 quinquies que establece este principio, ocupa un lugar predilecto tanto por la importancia de los principios que encierra y por las controversias a las cuales esta disposición ha dado lugar. El contenido de este principio estriba en que el Unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca "tal cual" en los otros países de la Unión.

En realidad la interpretación de este artículo ha suscitado las opiniones más diversas y ha sido objeto de resoluciones judiciales opuestas.

En principio, el artículo 6 quinquies establece expresamente la facultad discrecional que puede ser ejercida por los países de la Unión en su carácter de depositarios en los siguientes supuestos:

Para exigir al súbdito del país depositante de su marca, el registro previo de ésta en su país de origen, lo que tendrá que probar mediante el certificado correspondiente, y para rechazar o invalidar el registro solicitado según los casos previstos, en el mismo artículo 6 quinquies B.

En última instancia, cada país unionista interpreta a su manera esta disposición, y aún así existen divergencias en cada uno de ellos, por lo que amerita que este artículo sea objeto de una cuidadosa revisión".¹¹

¹¹ *Ibid.*, p. 217.

4) Derecho de Prioridad.

"Este derecho se incorporó desde el texto original del Convenio de París en 1883, y el cual consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depósito de una marca en alguno de los países de la Unión, disfrute de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión.

De esta manera, se establece una ventaja o beneficio considerable de protección al unionista al concedérsela efectos retroactivos al depósito de la marca que efectúe en algún otro país de la Unión, a partir del día siguiente a la fecha del depósito de dicha marca en el país de origen, fijándose un plazo de seis meses para que el unionista ejercite este derecho, sin que pueda ser invalidado por los hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo, especialmente por otro depósito o por el uso de la marca. Ahora bien, el período de prioridad comienza a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud. Desde la Conferencia de Lisboa se estableció lo que debía entenderse por depósito nacional regular y primera solicitud".¹²

Es necesario, destacar que aún después de la creación de la Unión de París, se celebraron un gran número de tratados o convenios bilaterales de relativa importancia en materia de propiedad industrial.

¹² *Ibid.*, p. 218, "Artículo 4, sección A.1. Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de la marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados mas adelante en el presente".

I.1.2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

I.1.2.1. EL GATT

Al terminar la segunda guerra mundial, varias e importantes naciones, vieron la necesidad, de impulsar rápidamente la liberación del comercio destrabando el enorme freno de las medidas proteccionistas que seguían en vigor desde comienzos del periodo de 1930.

Al iniciar la década de los cuarentas, se trato de crear un organismo internacional, para armonizar el comercio internacional, así se encuentra "...la Carta del Atlántico firmada en 1941 entre los aliados, se acordó la creación de un sistema comercial que estuviera basado en el libre intercambio y en la no discriminación entre los diferentes países".¹³

Con el propósito de afianzar la política monetaria internacional y el desarrollo económico mundial en 1943 y 1944, se efectuaron varias reuniones e intercambios de opinión los que culminaron con "la conferencia Bretton Woods de 1944 surgieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y se sentaron las bases para la creación de una organización que regulara la materia estrictamente comercial, en cuanto a intercambio de bienes y productos, que llevaría el nombre "Organización Internacional de Comercio" (OIC)...".¹⁴

¹³ MARTÍNEZ VERA, Rogelio, *Legislación del comercio exterior*, Edición 2ª, Editorial McGRAW-HILL, México, 2000, p. 215.

¹⁴ WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura, *Régimen jurídico del comercio exterior de México*, UNAM, 2ª Edición, México, 2002, p. 52.

No obstante la Carta de la OIC fue finalmente aprobada en una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, celebrada en la Habana en marzo de 1948. El principal objetivo de esta "...Carta de la Habana sería alcanzar el pleno empleo a través del crecimiento del comercio internacional y como objetivos inmediatos el desarrollo económico y la reconstrucción; el acceso de todos los países en condiciones de igualdad a los mercados, a las fuentes de aprovisionamiento y a los medios de producción; la reducción de los obstáculos al comercio; y la consultad y cooperación en el seno de la OIC".¹⁵

La ratificación de este instrumento por algunas legislaturas nacionales resultó imposible y se debilitó el proyecto de la OIC,¹⁶ en la misma medida en que se fortalecía el de Ginebra, en el cual se realizaban negociaciones arancelarias que tuvieron como resultado el acuerdo: "...General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), la traducción al español es: Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que fue firmado el 30 de octubre de 1947, entrando en vigor el 1 de enero de 1948."¹⁷

Es importante destacar que el GATT consta de cuatro partes:

- a) "Parte I. La cláusula de "trato nacional" y de la "nación más favorecida", a si como las reducciones de barreras arancelarias entre las partes contratantes, junto con sus correspondientes calendarizaciones de desgravación (artículos I y II).

¹⁵ MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. *Comercio exterior sin barreras*, 2ª, México, 2002, p. 172.

¹⁶ La OIC, a este respecto, oposición más importante se manifestó en el Congreso de los Estados Unidos, pese a que el Gobierno de este país había desempeñado un papel decisivo, para 1950, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que no pediría al Congreso que ratificara la Carta de la Habana, lo que presumió prácticamente la muerte de la OIC.

¹⁷ MARTINEZ VERA, op. cit., p. 216.

b) Parte II. La sección sustantiva y relevante del Acuerdo, formado por las disposiciones obligatorias para las partes contratantes, referentes a la forma de regular el comercio internacional de mercaderías, consistente en normas relativas a reglas de origen, barreras técnicas al comercio, practicas desleales de comercio internacional, etcétera.

c) Parte III. Formada por los preceptos adjetivos del Acuerdo referentes a los procedimientos de adhesión por parte de los países interesados en convertirse en las partes contratantes, notificaciones que deben practicar dichas partes contratantes, etcétera (artículos XXIV a XXXV).

d) Parte IV. Son los artículos resultantes de la reforma al articulado general del Acuerdo, aprobado en la Ronda Kennedy, reformado por principios que las partes contratantes reconocieron en relación con las necesidades de las partes contratantes "en desarrollo" y por lo tanto, la forma de aplicación del Acuerdo en virtud de lo anterior (artículos XXXVI a XXXVIII)¹⁸.

*Descripción de los artículos del GATT:

Artículo 1

Cláusula fundamental del GATT que garantiza el trato de la nación más favorecida que se basa en la premisa de que el comercio se realizará sin discriminación.

¹⁸ WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura, op. cit., p. 57.

- Artículo 2** Se prevén las reducciones arancelarias. Los países miembros se comprometen a no aumentar sus impuestos de importación que figuran en las listas de concesiones anexas al GATT.
- Artículo 3** Se prohíben los impuestos y otras cargas interiores, los ordenamientos jurídicos y reglamentaciones cuantitativas que afecten el proceso económico de ciertos productos no deben aplicarse a los productos nacionales o importados, que discriminen las importaciones.
- Artículo 4** Modalidades que deberán seguir los integrantes del GATT al proyectar películas cinematográficas de diferentes orígenes, garantizando un mínimo de tiempo para el material nacional y trato no discriminatorio para el que provenga de otros países.
- Artículo 5** Facilidades que deberán otorgarse a las mercancías en tránsito, para que circulen sin demoras ni restricciones innecesarias.
- Artículo 6** Se refiere a los derechos antidumping y derechos compensatorios, imponibles cuando un país introduzca productos en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, causando o amenazando causar daño a la producción nacional.
- Artículo 7** Aforo aduanero. Las partes contratantes se comprometen a aplicar los principios generales del aforo aduanero que se indican en el mismo artículo; además, establece para las partes la obligatoriedad de examinar, conforme a dichos principios, la aplicación de cualquiera de sus leyes o reglamentos relativos al aforo, cada vez que los solicite otra parte contratante.
- Artículo 8** Indica que los derechos y formalidades referentes a la importación y exportación deben reducirse en número y complejidad.
- Artículo 9** Establece normas de colaboración entre las partes en lo que se refiere a marcas de origen.
- Artículo 10** Disposiciones comerciales. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general, que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y estén relacionadas con los flujos

del comercio exterior, deberán publicarse a fin de que los gobiernos y comerciantes tengan conocimiento de la misma.

Artículo 11,12
13 y 14

Establecen normas y procedimientos para la eliminación general de restricciones cuantitativas al comercio y se precisan las circunstancias en las que alguna parte contratante puede reducir temporalmente su importación, dentro de los límites necesarios para proteger sus niveles de reserva monetaria, es decir, por cuestiones de balanza de pagos, siempre y cuando se apliquen sin discriminación (salvo las excepciones del artículo XIV).

Artículo 15

Colaboración con el Fondo Monetario Internacional.

Artículo 16

Busca la eliminación de subvenciones. Establece que quien conceda o mantenga alguna subvención deberá examinar con las partes contratantes que así lo soliciten, la posibilidad de limitar la subvención.

Artículos 17 y 18

Se refieren a la congruencia que debería existir entre el GATT y la actividad de empresas comerciales del Estado y la acción estatal de fomento de desarrollo económico.

Artículos 19, 20 y 21

Contienen la descripción de situaciones y procedimientos correspondientes, a fin de que alguna parte contratante pueda apartarse temporalmente de sus obligaciones y reiterar y modificar concesiones.

Artículo 22

Cada parte examinará las representaciones que le formule cualquier otra parte y brindará oportunidad para celebrar consultas cuando se refieran a este Acuerdo.

Artículo 23

Establece un procedimiento detallado para tramitar las reclamaciones y se establecen fórmulas especiales para los países en desarrollo.

Artículo 24

Ámbito de aplicación territorial del acuerdo, tráfico transfronterizo, uniones aduaneras y zonas de libre comercio (excepción al principio de la nación más favorecida).

Artículo 25

Prevé la acción colectiva de las partes contratantes para asegurar la ejecución de las disposiciones que

requieren una acción colectiva, así como el procedimiento general de votación y sus excepciones.

Artículo 26

Relativo a la fecha y procedimientos documentales relacionados con la aceptación, entrada en vigor y registro del Acuerdo General.

Artículo 27

Negociaciones arancelarias y modificaciones de las listas. Se refiere a la facultad de toda parte contratante para retirar o suspender concesiones negociadas con un gobierno que no sea parte contratante del GATT o que haya dejado de serlo.

Artículo 28

Establece que con una periodicidad trienal toda parte contratante podrá modificar o retirar una concesión incluida en la lista anexa al Acuerdo, previa negociación y acuerdo de las partes con las que haya negociado originalmente dicha concesión.

Artículo 28 bis

Señala la importancia de las negociaciones arancelarias para expandir el comercio internacional y, por consiguiente, la de organizar periódicamente tales negociaciones.

Artículos 29 a 35

Precisan los aspectos referente a la relación entre el Acuerdo General y la Carta de La Habana, la enmienda y su entrada en vigor, el retiro de alguna parte contratante, la consideración o no de un gobierno como parte contratante y la adhesión al Acuerdo General.

Artículo 36

Se conviene que en los países en desarrollo, es necesario asegurar un aumento rápido de los ingresos por exportación, propiciar que obtenga una parte del incremento del comercio internacional; asegurar para sus productos de exportación condiciones más favorables de acceso a los mercados mundiales; y colaboración de las partes contratantes, instituciones internacionales de crédito, organizaciones intergubernamentales y órganos de las Naciones Unidas.

Artículo 37

Las partes contratantes desarrolladas deberán acentuar el interés y la prioridad por facilitar las exportaciones de las partes contratantes poco desarrolladas; se reitera el propósito de poner la mayor atención en analizar y encontrar soluciones a los

problemas que obstruyen el desarrollo de dichas partes contratantes.

Artículo 38

Deberá mejorarse por todos los medios el acceso a los mercados mundiales de productos primarios que ofrecen un interés particular para las partes contratantes poco desarrolladas, incluyendo medidas destinadas a estabilizar los precios a niveles equitativos y remuneradores para las exportaciones de tales productos; se procurará la colaboración apropiada con organismos internacionales; colaborar en el análisis de los planes y políticas de desarrollo de las partes contratantes poco desarrolladas, en el examen del comercio y la ayuda, a fin de elaborar medidas concretas que favorezcan sus exportaciones; y vigilar la evolución del comercio mundial y colaborar en la búsqueda de métodos y en la difusión comercial y desarrollo del estudio de los mercados".¹⁹

El GATT rigió desde 1948 hasta 1994, estableciendo reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial, y a lo largo de los años evoluciono en forma de acuerdos multilaterales (es decir, de participación voluntaria), y persistieron los esfuerzos por reducir los aranceles, gran parte de ello se logró mediante una serie de negociaciones multilaterales denominadas rondas, celebradas bajo los auspicios del GATT, así se tiene que la primera de ellas fue la celebrada en Ginebra, Suiza, en 1947; la Segunda Ronda de negociaciones se llevó a cabo en Annecy, Francia, en 1949; la Tercera se celebró en 1950-1951, en Turquía la Cuarta se escenificó en Ginebra, Suiza, en 1955-1956; Estas rondas tuvieron la característica de ser bilaterales y las rondas multilaterales, es decir, con la participación plenaria de los representantes de todos los países miembros del GATT, fueron las siguientes: la Ronda Dillón, Suiza, en 1960; la Ronda Kennedy, en Suiza, entre 1964 y 1967; la Ronda Tokio, en Japón, entre 1973 y 1979 y

¹⁹ Descripción tomada de la obra de WITKER, Jorge y HERNANDEZ, Laura, op. cit., pp.57-60.

finalmente, la Ronda Uruguay, celebrada entre, 1986 y 1993. Precisamente durante esta última ronda se acordó la integración de las normas jurídicas y administrativas del GÁTT (tanto del de 1947, como del GATT 1994), dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).²⁰

I.1.2.2. RONDA URUGAY

Las semillas de la Ronda Uruguay se sembraron en noviembre de 1982, en una Reunión Ministerial celebrada por los miembros del GATT en Ginebra, en realidad, el programa de trabajo convenido por los Ministros sirvió de base a lo que iba a convertirse en el programa de las negociaciones de la Ronda Uruguay.

No obstante, hicieron falta otros cuatro años de estudio y aclaración de las distintas cuestiones, y del minucioso desarrollo de un consenso antes de que los Ministros convinieran en iniciar la nueva ronda, finalmente, aceptaron un programa de negociación que abarcaba prácticamente todas las cuestiones de política comercial pendientes, las negociaciones iban a hacer extensivo el sistema de comercio a varias esferas nuevas, principalmente el comercio de servicios y la propiedad intelectual, e iban a reformar el comercio en los sectores sensibles de los productos agropecuarios y los textiles, todos los artículos del GATT original se someterían a revisión, siendo éste el mandato de mayor extensión jamás

²⁰ <http://www.wto.org>.

acordado en materia de negociaciones comerciales y los Ministros se dieron cuatro años para llevarlo a cabo.²¹ "La Ronda Uruguay se inicio en septiembre de 1986 con la llamada Declaración de Punta del Este".²² Dos años más tarde, en diciembre de 1988, los Ministros se reunieron nuevamente en Montreal (Canadá) en lo que debía ser una evaluación de los progresos realizados al promediar la Ronda, el principal propósito era concretar el programa para los dos años restantes. A pesar de las dificultades, en la reunión de Montreal los Ministros convinieron en un conjunto de resultados iniciales, encaminadas a ayudar a los países en desarrollo, así como un sistema de solución de diferencias modernizado y el mecanismo de examen de las políticas comerciales, que preveía los primeros exámenes amplios, sistemáticos y regulares de las políticas y prácticas comerciales de los países miembros del GATT, se presumía que la Ronda culminaría cuando los Ministros se reunieran una vez más en Bruselas, en diciembre de 1990, la Ronda Uruguay entró en su período menos satisfactorio. A pesar de que las perspectivas políticas eran desfavorables, se siguió realizando una apreciable cantidad de trabajo técnico, que dio lugar al primer proyecto de un acuerdo jurídico final.

El proyecto se presentó en Ginebra en diciembre de 1991, el texto respondía a todos los aspectos del mandato de Punta del Este, con una excepción: no contenía las listas de compromisos de los países participantes sobre reducción de los derechos de importación y a la apertura a sus mercados de los servicios, convirtiéndose en la base del acuerdo definitivo. La demora tuvo

²¹ <http://www.wto.org>.

²² WITKER Jorge y HERNADEZ Laura, op. cit., p. 62.

algunas ventajas e hizo posible que algunas negociaciones avanzaran más de lo que hubiera sido posible en 1990: por ejemplo, algunos aspectos de los servicios²³ y la propiedad intelectual, la propia creación de la OMC, así el 15 de abril de 1994, los Ministros de la mayoría de los gobiernos participantes firmaron el Acuerdo en una reunión celebrada en Marrakech (Marruecos).²⁴

Sin embargo, la tarea había sido inmensa y los funcionarios encargados de las cuestiones comerciales en todo el mundo sintieron el cansancio que siguió a las negociaciones la dificultad de lograr acuerdo sobre un conjunto global de resultados que incluyera prácticamente toda la gama de cuestiones comerciales actuales hizo que algunos pensaran que una negociación en esta escala nunca sería nuevamente posible.

Muestra de tal importancia de la competencia tecnológica entre los países es la introducción de la protección de la propiedad intelectual en las grandes organizaciones de comercio como la OMC, que dio origen al Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el de Mercancías Falsificadas (conocido como ADPIC o bien por sus siglas en inglés TRIPS). El acuerdo sobre ADPIC, que entro en vigor el 1° de enero de 1995,²⁵ e instituye la aplicación de los principios generales del Convenio de París en materia de propiedad industrial, pero realiza precisiones que hasta ahora no se habían podido lograrse y a la fecha es el acuerdo mas completo sobre la materia de

²³ Hernández Ramírez, Laura, *Comercialización Internacional de los Servicios en México Marco Jurídico*, McGRAW-HILL, México, 1998., p. 6. Definición de servicios de Wittler: "Son aquellos intangibles que, vinculados a la producción de mercancías, generan ingresos y empleos en toda economía. Se distingue en servicios al productor servicios a los consumidores".

²⁴ MORENO CASTELLANOS, Jorge, et al. *op.cit.*, p.175.

²⁵ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

propiedad intelectual.²⁶

Al igual que el Convenio de París, establece la aplicación del principio de trato nacional, pero agrega además el de trato de nación más favorecida, es decir que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Todas las normas están orientadas a una mayor protección del derecho de propiedad intelectual, es decir, favorables a los países cuyos residentes registran un mayor número de marcas.

Como se expusiera precedentemente, una característica del acuerdo ADPIC es el grado de detalle con el cual describe la legislación que deberán adoptar los Estados partes, otra no menos importante, es su vinculación con un sistema de solución de controversias que obliga a las partes a cumplir con estas imposiciones, bajo apercibimiento de ser sancionadas, e inclusive separadas de la Organización Mundial del Comercio. En ese nivel de referencia incluye a las marcas, que cada vez adquieren mayor importancia económica y sobre cuya naturaleza jurídica había múltiples discusiones, tanto por lo difícil de justificar la protección, por que no brinda ningún beneficio a la sociedad, como por los efectos monopólicos de la institución.

La importancia de la Propiedad intelectual es comprensible si vemos que lo que esta protegido actualmente es el factor fundamental de desarrollo económico y competencia a nivel internacional.

²⁶ "En cuanto a los "híbridos", surge de la distinción que debe hacerse entre el continente o soporte "mercancía" de una información y/o diseño "servicios" el contenido de este susceptible de explotarse comercialmente mas conocido como Acuerdo sobre Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio de la propia OMC". WITKER Jorge y HERNANDEZ Laura, op. cit., p. 28.

I.1.2.3. LA OMC

La OMC nació el 1º de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio siglo de existencia, desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), ha establecido las reglas de sistema.²⁷

Las funciones de este organismo son en los términos del artículo III del Acuerdo de Marrakech, la OMC, el cual "facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del presente Acuerdo y de los acuerdos comerciales multilaterales, y favorecerá la consecución de sus objetivos, y constituirá también el marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos comerciales plurilaterales y será el foro para las negociaciones entre sus miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los anexos del presente Acuerdo. La OMC también podrá servir como foro para ulteriores negociaciones entre sus miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicación de los resultados de esas negociaciones, según decida la Conferencia Ministerial.²⁸ Administrará el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (denominado en adelante "Entendimiento sobre solución de Diferencias" o "ESD") que figura en el anexo 2 del presente Acuerdo.

Administrará un mecanismo de examen de las políticas comerciales (denominado en adelante "MEPC") establecido en el anexo 3 del presente

²⁷ <http://www.wto.org>.

²⁸ La Conferencia Ministerial está integrada por representantes de todos los miembros, se reunirá por lo menos cada dos años, esta facultada para tomar decisiones sobre todos los asuntos relacionados con los acuerdos comerciales multilaterales.

Acuerdo y con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala internacional de reconstrucción y fomento y sus organismos conexos”.²⁹

Señala “Miguel Montaña Mora que la creación de la OMC produjo un “desdoblamiento” del GATT de 1947, el cual era a su vez un tratado internacional y una organización internacional de facto, y considera que en esta transición la nueva organización (OMC) presenta una serie de características o principios estructurales, los cuales enumera en los siguientes términos:³⁰

- Principio de integridad, puede entenderse como un refuerzo del principio de no discriminación.³¹

- Principio de universalidad, una de las constantes del GATT a lo largo de la historia ha sido convertirse en una organización internacional con vocación universal. Esta vocación ha sido recogida en el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC.

- Principio de globalidad, una característica de los acuerdos de la Ronda Uruguay es la extensión del sistema GATT a nuevos ámbitos (servicios, propiedad intelectual e industrial, medidas

²⁹ WITKER Jorge y HERNADEZ Laura, op. cit., pp. 68-69.

³⁰ Ibidem, pp. 79-81.

³¹ Este principio informa el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC y está presente en varios artículos del mismo, como por ejemplo el XI, el cual exige para ser miembro original el ser Miembro del GATT de 1947, del Acuerdo sobre la OMC y de todos los ACM, y el XVI.5, que establece que no podrán formularse reservas respecto de ninguna disposición del Acuerdo sobre la OMC. Obsérvese que la instauración del mencionado principio no obsta para que el sistema GATT/OMC mantenga su vocación universal.

relacionadas con inversiones) y dentro de las negociaciones futuras se contempla lo relativo a la protección del medio ambiente sobre el comercio internacional.

- Principio de permanencia, debemos recordar que el GATT era un acuerdo provisional; en cambio, una de las consecuencias de la personalidad jurídica de la OMC es la de convertir a ésta en una estructura institucional estable (artículo III.1).

- Principio de concertación, los artículos III.5 y V de la OMC son expresión de la voluntad de establecer relaciones de cooperación concertadas con otras organizaciones internacionales para evitar la descoordinación y a veces contradicción de acciones; por ejemplo, en el marco de las políticas del GATT, la UNCTAD y el FMI.

- Principio de conformidad de las legislaciones nacionales, la eliminación de la cláusula del abuelo (artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC) ha tenido como corolario el principio de conformidad de las legislaciones nacionales con las disposiciones del GATT, lo cual constituye una de las novedades más destacables de los acuerdos y debería reforzar la legitimidad del sistema.

- Principio de continuidad la OMC recoge los atributos y el acervo del GATT de 1947. Este principio se encuentra reflejado, por ejemplo, en el artículo I a) del GATT de 1994, al establecer que comprende "las disposiciones del GATT de 1947, rectificadas, enmendadas o modificadas por los términos de los instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC", en las notas interpretativas del GATT de 1994 y en el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC".³²

Estructura jurídica de la OMC:

- Anexo 1 A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías:
- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
- Acuerdo sobre la Agricultura.
- Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
- Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido.
- Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
- Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio.
- Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

³² El artículo 11 del Acuerdo Final de Marrakech establece el ámbito de la OMC, por lo que consideramos que esta es la estructura jurídica en donde clasifica los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en anexos. Por su parte, los anexos 1, 2 y 3 son denominados acuerdos comerciales multilaterales, y son vinculantes para todos los miembros integrantes de la OMC. Es importante destacar que en este mismo artículo cobra vigencia el GATT del 30 de octubre de 1947, ahora denominado GATT de 1994; en el anexo 4 están integrados los acuerdos comerciales plurilaterales, los cuales no crean obligaciones ni derechos para los miembros que no los hayan aceptado.

- Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
- Acuerdo sobre Inspección Previa a la Exportación
- Acuerdo sobre Normas de Origen.
- Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.
- Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
- Acuerdo sobre Salvaguardias.
- Anexo 1 B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
- Anexo 1 C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.
- Anexo 3: Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales.
- Anexo 4: Acuerdos Comerciales Plurilaterales:
 - Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles.
 - Acuerdo sobre Contratación Pública.
 - Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos.
 - Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino.³³

La Organización Mundial del Comercio es un órgano internacional encargado de regular el comercio entre los países miembros. Hasta el momento, son 148 países los registrados en la OMC; quienes entablan relaciones

³³ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994 y forman parte del sistema jurídico mexicano, con excepción de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales contenidos en el nexo 4, los cuales son los únicos instrumentos que no son obligatorios para los miembros y por lo tanto su suscripción es opcional.

comerciales bajo los acuerdos de este organismo, el cual establece las normas jurídicas del comercio internacional.³⁴

I.2. TLCUEM

I.2.1. UNIÓN EUROPEA

En los últimos años el continente europeo ha sido escenario de uno de los procesos de integración más inquietantes y esperanzadores del siglo pasado.

A lo largo de la historia han sido numerosos los diferentes tratados y alianzas de carácter comercial, firmados por los países europeos. Aunque para hablar de la Unión Europea, tal y como la entendemos en la actualidad, habría que referirse a los principios y de manera precisa, al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y en concreto al discurso formulado por Churchill en Zurich el 19 de septiembre de 1946, sembrando el sueño de crear los "Estados Unidos de Europa", pocos podrían haberse imaginado que aquella utopía de la posguerra llegaría a convertirse en una realidad en los albores del siglo XXI.

En 1927 existió un primer intento de crear una zona de libre comercio³⁵ entre Bélgica y Luxemburgo a la que posteriormente se unirían los Países Bajos

³⁴ http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm. Son 148 miembros a la fecha del día 16 de febrero del 2005.

³⁵ "Zona de libre comercio", se eliminan los aranceles y en general la mayor parte de las trabas al comercio entre los países que la integran, pero cada cual sigue conservando sus tarifas arancelarias frente a terceros. WITKER Jorge y HERNANDEZ Laura, op. cit., p. 35.

para formar en 1948 el BENELUX. Esta unión aduanera³⁶ ha sido considerada como el primer modelo de integración económica en el continente. La idea de Churchill se fue concretando a partir de 1948, gracias a la Convención de Cooperación Económica Europea, que puso en marcha un proceso en el que se involucro a aquellos países de Europa Occidental que habían quedado devastados por la guerra y estaban ávidos de instaurar la paz en el continente. El resultado inmediato fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), por el Tratado de París de 1951.

El principal objetivo era crear un mercado grande y sólido capaz de contrarrestar a las dos superpotencias de aquellos tiempos: Estados Unidos y la Unión Soviética.

Unos años más tarde, en 1957 y gracias al Tratado de Roma, se crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).³⁷ De manera general, el conjunto de las tres instituciones fue conocido bajo la denominación de Comunidad Económica Europea, que perduró hasta 1978, fecha en la que se acordó llamar a las tres Comunidades Europeas (CECA, CEE y EURATOM) con la expresión Comunidad Europea.

Posteriormente y a raíz de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (firmado en la ciudad holandesa de Maastricht en 1992), la Comunidad Europea pasó a denominarse Unión Europea, cuyo principal objetivo ya no se limita exclusivamente a los aspectos económico-comerciales, sino que también

³⁶ "Unión aduanera", es el establecimiento de un solo territorio aparea la uniformidad de esa legislación desde el ángulo arancelario administrativo que tiende a eliminar los aranceles y muchas de las engorrosas tramitaciones administrativas-aduaneras entre los Estados partes de la unión, ventajas que no son extensibles al resto de los países. *ibid.*, p.36.

³⁷ *ibid.*, p. 38.

incide en el factor social y humano de todo proceso de integración, con el fin de llegar algún día a la Unión Política Total.

En sus orígenes la CEE estuvo formada por seis países (Francia, República Federal de Alemania, Italia y los miembros del BENELUX). Con posterioridad y tras salvar ciertos obstáculos iniciales, se incorporaron Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (1973), Grecia (1981), España y Portugal (1986) y finalmente Austria, Suecia y Finlandia (1995). En la actualidad suman un número de quince países miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.³⁸

En efecto, precisamente antes de que el TLCUEM fuera firmado, la Unión Europea crea la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), la cual nace en septiembre de 1994, contribuyendo al desarrollo en actividades económicas de la Unión Europea, gestionando un sistema que permita a las empresas europeas o no, adquirir los derechos de utilización exclusiva de signos identificadores de sus productos o servicios en el territorio comunitario.³⁹

La libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, han obligado a garantizar una protección mas amplia a los titulares de las marcas, siendo necesario para el desarrollo económico de Europa, el concebir la libre circulación de productos y servicios, se crea la marca comunitaria es, por excelencia, el instrumento de esta circulación sin fronteras el favorecer a las

³⁸ *Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea*. México, 2000, p.22.

³⁹ <http://oami.eu.int/ES/role/default.htm>.

empresas en sus intercambios comerciales y abrir a nuevos mercados para el desarrollo de sus actividades.

I.2.2. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN MÉXICO Y UNIÓN EUROPEA

Las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Europea se han caracterizado, desde su establecimiento en 1960, por sus fuertes vínculos históricos y culturales.

El primer antecedente de un acuerdo de negociación y fomento al comercio exterior entre México y la Unión Europea, se remonta a 1975, cuando fue suscrito el Acuerdo Global con el Consejo de la Comunidad Europea. Sin embargo, este instrumento que busca promover el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambas partes, no se aprovechó plenamente el amplio potencial para nuestro intercambio. A partir entonces México reconocía el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el fortalecimiento de los nexos existentes con esa región. Por ello, es que dicho acuerdo fue renovado en octubre de 1980.

Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el Acuerdo Marco de Cooperación Comercial, Económica, Científico, Técnica y Financiera (de

tercera generación), firmadas el 26 de abril de 1991, en Luxemburgo. Consecutivamente, el 2 de mayo de 1995 se firmó entre ambas partes la Declaración Conjunta Solemne por virtud de la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promoviera el intercambio comercial, incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios.

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración Conjunta, el 8 de diciembre de 1997 se firmaron con la Unión Europea, tres nuevos instrumentos jurídicos, con los que prácticamente se dio entrada a la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, estos instrumentos fueron:

1.- Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Acuerdo Interino.- establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia.

3.- Declaración Conjunta.- establece las bases para la negociación de servicios, movimientos de capital, pagos y propiedad intelectual.⁴⁰

La negociación comercial inició formalmente el 14 de julio de 1998, con el establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino. Después de las reuniones preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la negociación, se llevaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes

⁴⁰ Diario de los debates, de senadores del congreso de los Estados Unidos Mexicano, año III, Segundo Periodo Ordinario, LVII Legislatura, Num.2, México, D.F, Lunes 20 de Marzo de 2000, p. 8.

alternativas de Europa y México. Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial, comercial, agropecuario, académico y laboral de México, así como con el Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República y representantes de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos. Sin duda fueron numerosas las reuniones celebradas entre México y la Unión Europea y no fue hasta el 1 de julio del año 2000 cuando entra en vigor TLCUEM.⁴¹

El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos:

- Acceso a mercados.
- Reglas de origen.
- Normas técnicas.
- Normas sanitarias y fitosanitarias.
- Salvaguardas.
- Inversión y pagos relacionados.
- Comercio de servicios.
- Compras del sector público a Competencia.
- Propiedad intelectual.
- Solución de controversias.

⁴¹ Diario Oficial de la Federación, publicado 26 de junio del 2000.

I.3. FUNDAMENTOS COSTITUCIONALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Analizaremos los artículos de la Constitución para dar un enfoque general de la legislación sobre lo que se relacionan con la materia de propiedad intelectual. El fundamento constitucional de la propiedad industrial lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo que a la letra dice:

"...En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopolicas, los ni estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria".⁴²

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución facultad y obliga al presidente de la Republica a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".⁴³ El artículo 73 de la fracción XXIX-F del mismo ordenamiento facultad al Congreso, "para expedir leyes tendientes a la promoción de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnología que requiera el desarrollo nacional".⁴⁴ Estas disposiciones nos sustentan la base de la legislación sobre propiedad intelectual, "Tanto la ley que regula los primeros como la que

⁴² Artículo 28, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁴³ Artículo 89, Fracción XV, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁴⁴ Artículo 73, Fracción XXIX-F, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

norma la segunda, tienen carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.”⁴⁵ Como lo hemos examinado, la propiedad industrial se rige, con fundamento en la Constitución, la Ley Propiedad Industrial y su reglamento: de manera secundaria, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil para el Distrito Federal, así como los tratados internacionales de los que México es firmante.⁴⁶

I.4. CONCEPTOS

I.4.1. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual pueden definirse como aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador un derecho exclusivo sobre la utilización de su obra por un plazo determinado.

La propiedad industrial, comprende:

1) la protección de signos distintivos como las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, y

⁴⁵ RANGEL MEDINA, David, *Panorama del derecho mexicano*, Editorial McGRAW-HILL, México, 1996, p. 3.

⁴⁶ Véase Alfonso LABARIEGA VILLANUEVA, *Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad intelectual en México*, Revista de Derecho Privado, Número 6, Sección de Doctrina, 2003.

2) la propiedad industrial protegida principalmente para estimular la innovación, el diseño y la creación de tecnología. En esta categoría se incluyen las invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y modelos industriales y los secretos comerciales.

Para Rangel Medina "el derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. En la medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor. Atañen al campo de los derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia. En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial".⁴⁷

⁴⁷ RANGEL MEDINA, David, op. cit., p.1.

1.4.2. MARCA

Si acudimos al diccionario jurídico veremos que la palabra procede del alemán mark y debe entenderse por ella: "2 A aquellos signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancías o aquellos medios capaces de prestarlos gráficamente para distinguirlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".⁴⁸

En un plano doctrinario existen diversos conceptos de lo que es la marca, por ejemplo, se dice que debe comprenderse como todo signo cualquiera que sea, que sirve para distinguir de una mercancía, sea fabricada, o simplemente vendida por un comerciante.

Para el autor David Rangel Medina define como marca: "el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".⁴⁹

Para el autor, "Yves Saint-Gal sostiene que en el plano jurídico la marca puede ser definida, como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia, a marca es un signo de adhesión de la clientela".⁵⁰

Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o acompañando un producto o servicio y

⁴⁸ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas I-O, Ed Pomus S.A. 1996, p. 2079.

⁴⁹ RANGEL MEDINA, David, *Tratado de derecho marcario*, Editorial libros de México, S.A., México, 1960, p.153.

⁵⁰ CASTREJON GARCIA, Gabina Eduarda, *El derecho marcario y la propiedad industrial*, 3ª edición, Editorial Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2003, p. 74.

destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. La marca, encuentra así, agregan dichos autores, su lugar en los derechos de la propiedad industrial por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposición a los derechos sobre las creaciones nuevas.

M. Z. Weinstein afirma que por definición la marca, "es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".

En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su función esencial o sea la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.

En Italia, Ezio Capizzano afirma que las marcas se pueden definir como, "aquellas contraseñas de productos y mercancías otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles".⁵¹

Alfonso Giambrocono considera que la marca, "es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto (por ejemplo sobre los contenidos del producto mismo), que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio".

Renato Corrado por su parte, define a la marca como, "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios,

⁵¹ NAVA NEGRETE, Justo op. cit., p.144.

con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado".⁵²

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 de atraer la clientela y después conservarla y a aumentarla".⁵³

I.4.3. COMERCIO

El comercio presenta, desde luego, dos aspectos o facetas esenciales, a las cuales debe atenderse para lograr tener una idea muy clara de esta fundamental actividad social: el aspecto económico y el jurídico. Desde el punto de vista económico se ha considerado al comercio como: el conjunto de operaciones de intercambio de bienes y servicios que se requieren para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general, y de los seres humanos en particular.

Desde el punto de vista jurídico "el comercio se conceptúa como: la actividad por medio de la cual las personas realizan actos de intercambio de

⁵² Ibidem, p.145.

⁵³ Ibidem, p.147.

bienes y servicios, con el propósito de lucro, y de cuyas actividades se generan derechos y obligaciones que son legalmente exigibles".⁵⁴

La palabra comercio (del latín *commercium*, de *cum*, con y *merx-cis*, mercancía, es decir, con-mercancías) se refiere a una actividad que persigue un fin de lucro consistente en el intercambio de bienes o servicios entre productores y consumidores y que facilita la circulación de la riqueza.

El concepto de "comercio, desde el punto de vista económico, se caracteriza por la actividad de intermediación entre productores y consumidores con la finalidad de obtener un lucro. En términos jurídicos, a esta característica se incluye, además, la actividad de las empresas, de la industria, los títulos de crédito, las patentes, las marcas y todo aquello que el legislador haya querido reputar como tal y sea plasmado en el derecho positivo".⁵⁵

Cuando esas operaciones o intercambios de bienes y servicios se realizan entre personas, empresas o entidades ubicadas en diferentes países, se origina la actividad que se conoce con el nombre de comercio internacional. El comercio, interno, así como el internacional, poseen en términos generales los mismos atributos y características fundamentales. No obstante, el comercio internacional tiene en la actualidad una gran importancia para todas las naciones que lo practican, y esa importancia no es sólo económica, sino también política, en virtud de que esa actividad le permite al Estado que la desarrolla, establecer una serie de estrategias, actitudes y posiciones que no sólo le produce el ingreso de divisas,

⁵⁴ MARTINEZ VERA, Rogelio, *op. cit.*, p.4.

⁵⁵ MORENO CASTELLANOS, Jorge A, *et al. op. cit.*, p.19.

tan esenciales para el mantenimiento o crecimiento de su economía, sino que también le da presencia y significación en el concierto internacional.

Los términos comercio internacional y comercio exterior,⁵⁶ se utilizan frecuentemente como sinónimos, sin embargo, en su más estricta significación, poseen una diferencia fundamental: por comercio internacional debe entenderse a la actividad en su conjunto, es decir, a la serie de lineamientos, requerimientos, directrices y normas que regulan a la actividad misma, independientemente de la nación o naciones involucradas en ella. En cambio, el vocablo comercio exterior se aplica a la relación económica y jurídica que se da en un lugar y momento determinado entre dos o más naciones, específicamente señaladas.⁵⁷

⁵⁶ "Es importante distinguir entre "el comercio internacional" puede ser definido como aquel que se realiza entre los Estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos oficiales o de los particulares mismos. También debe considerarse comercio internacional aquel que tiene lugar entre un Estado y una comunidad económica, así por ejemplo entre Argentina y el Mercado Común Europeo y "el comercio exterior", hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás, desdiciendo si tomamos como referencia a México, el comercio exterior de México es aquel que este país realiza con diferentes naciones con las cuales comercia." Descripción tomada de la obra de WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura, op.cit., pp.11-12.

⁵⁷ MARTÍNEZ VERA, Rogelio. op.cit., p. 5.

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO SEGUNDO

TRATADO DE LIBRE COMERCIO UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO

II.1. LA MARCA

En primer lugar definamos qué es un Tratado, al respecto, la Ley sobre Celebración de Tratados de 1992 en su artículo 2º dice a la letra:

"Para los efectos de la presente Ley se entenderá por Tratado: el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional, ya sea que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán la Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución".⁵⁸

Asimismo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados⁵⁹, celebrada el 23 de mayo de 1969, estableció en el artículo segundo de sus acuerdos que:

⁵⁸ Véase Ley Sobre la Celebración de Tratados, artículo, 2.

⁵⁹ Véase <http://www.jurisint.org/pub/01/tr/421.htm>, La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

"Se entiende por Tratado: un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular".

Como puede verse, las definiciones de la Convención de Viena y la contenida en nuestra Ley de Celebración de Tratados, coinciden en que el tratado es regido por las normas de derecho internacional y en que el mismo es celebrado por sujetos de derecho internacional, que son en primer lugar los Estados y nada tiene que ver que en su nombre tengan o no la denominación de "Tratado" si cumplen con esas características. Para el catedrático francés Jean paulin Niboyet, un tratado Diplomático "es un contrato concentrado entre dos países diferentes."⁶⁰ En este orden de ideas, Heffter citado por Luis Sánchez Pontón, considera que debe entenderse por Tratado: "El documento en que los Estados por medio de sus representantes, se obliga recíprocamente (o de un modo unilateral) a restringir la libre disposición de sus derechos y posesiones soberanas".⁶¹

Efectivamente, el principio fundamental de los tratados, es que asumen la forma de contratos y suplen la ausencia de una ley común. A diferencia del individuo que soporta obligaciones no consentidas expresamente por él, los Estados no conocen otras obligaciones que las que quiere contraer, siempre con la contrapartida de algún beneficio. Asimismo un tratado es un instrumento público en el que se siguen formalidades establecidas por la costumbre internacional, se

⁶⁰ NIBOYET, J.P. *Principios de Derecho Internacional Privado*, Edit. Nacional, México, 1960, p. 48.

⁶¹ PORTE PETID CANAUDAP, *Colección, Apuntes de la parte general del Derecho Penal*, 12ª. Edición, Edit. Porras, S.A., México, 1989, p. 39.

hacen constar en las obligaciones y derechos recíprocos, la duración de las estipulaciones o condiciones que se logren rescindirlas, la interpretación que se da a las cláusulas o la forma en que se resuelven los conflictos sobre dicha interpretación.

Por otra parte el artículo 133 Constitucional a la letra señala:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los Tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el Presidente de la República, con aprobación del cenado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados".⁶²

Este artículo de la Constitución no debe interpretarse en el sentido de que los tratados tienen el mismo rango legal que la Constitución. A la letra el artículo 133 sólo dice que están por encima de las constituciones de los estados de la Unión. Establece que tanto la Constitución federal, como las leyes del Congreso de la Unión, como los tratados internacionales (éstos últimos siempre que cumplan con dos condiciones: que estén de acuerdo con la Constitución federal y que sean aprobados por el Senado) prevalecen sobre las constituciones y leyes de las entidades federativas.

⁶² Artículo 133, Constitucional.

Tampoco establece preeminencia de los tratados internacionales por encima de las leyes emanadas del Congreso de la unión.⁶³

Una vez efectuado el procedimiento establecido en el artículo 133 Constitucional, los tratados internacionales suscritos por México adquieren el carácter de "Ley Suprema" y pasan a formar parte del sistema jurídico mexicano, por lo que sus disposiciones son de observancia.

Respecto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México es pertinente hacer referencia a las negociaciones que se efectuaron entre los representantes de los gobiernos de la Unión Europea y México, en el que las aspiraciones y objetivos constituyen el fundamento.

⁶³ El artículo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella o los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, puesto que el apuntado dispositivo legal no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno no, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional, ya que si bien reconoce la fuerza obligatoria de los Tratados de a éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de esa Constitución que el rango que les confiere a unos y otras el mismo". (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 256181.- C. H. Bohringer Sohn.- 9 de Julio de 1961.- unanimidad de votos, volúmenes 151-156 sexta Parte, P. 196.) "TRATADOS INTERNACIONALES. - El artículo 133 constitucional, última parte, no establece su observancia preferente sobre las leyes del Congreso de la Unión emanadas de la Constitución federal. La última parte del artículo 133 constitucional establece el principio de la supremacía de la Constitución federal, de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y de los tratados celebrados y que se celebre por el Presidente de la República con aprobación del Senado, respecto de las constituciones y las leyes de los estados que forman la Unión y no la aplicación preferente de las disposiciones contenidas en los tratados respecto de lo dispuesto por las leyes del Congreso de la Unión que emanen de la Constitución federal. Es Pues, una regla de conflicto a que deben sujetarse las autoridades mexicanas, pero conforme a la misma no puede establecerse que los tratados sean de mayor obligación legal que las leyes del Congreso. (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 256761.- C. H. Bohringer Sohn.- 9 de Julio de 1961.- Unanimidad de votos, volúmenes 151-156 sexta parte, p. 195.) "TRADOS INTERNACIONALES, VALIDEZ DE LOS. - El artículo 133 de nuestra Constitución previene que: "... la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, será la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se sujetarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en constituciones o leyes de los estados. Los estudiosos de nuestra Constitución, sostienen invariablemente, que la misma Ley Suprema no fija la materia sobre la cual deben versar los Tratados y convenaciones que celebre el gobierno de la República; pero en lo que también están de acuerdo, es que la locución, "y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma," se refieren a que las convenciones y tratados celebrados se estén en pugna con los preceptos de la misma Ley Fundamental, es decir, que "están de acuerdo con la misma." Es pues evidente, que todo tratado o convenio celebrado por el Presidente de la República, así esté aprobado por el Senado, pero que contradiga o esté en oposición con los preceptos de la constitución en los puntos o actos en que esto acontezca, no debe tener eficacia jurídica". (T.- XCVI, p. 1639, Amparo penal en revisión 779647, Vera, José Antonio, 11 de junio de 1948, unanimidad de 4 votos).

Sin duda fueron múltiples las reuniones celebradas entre México y la Unión Europea para concluir con la celebración del TLCUEM; con fecha 1 de julio del 2000 en el que entra en vigor.⁶⁴

Dentro las aspiraciones que constituyen el fundamento del Tratado esta el de promover el empleo y el crecimiento económico, mediante la expansión del comercio y oportunidades de inversión, así como incrementar la productividad internacional de las empresas de México y la Unión Europea.

Establece como objetivo un marco para fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicio, incluyendo una liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios que tenga en cuenta la sensibilidad de determinados productos y sectores de servicios, y de conformidad con las normas pertinentes de OMC.⁶⁵

El Tratado de libre comercio, instituye obligaciones en relación a la propiedad intelectual, mismas que se fundamentan por la OMC y los convenios internacionales existentes en la materia, de tal manera que cada país protegerá de la manera más adecuada los derechos de la propiedad intelectual, con base en el principio del Trato Nacional y asegura su cumplimiento tanto nacionalmente como internacionalmente. Los países miembros logran estos objetivos mediante el cumplimiento de los principios y reglas, como los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia en los procedimientos. En este sentido se definen

⁶⁴ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000.

⁶⁵ Artículo 4, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra.

los compromisos específicos sobre protección de derechos de autor, patentes, marcas, etc.

La pregunta esencial sería ¿En materia de interpretación para el caso de conflicto, se dispone que prevalezcan las disposiciones del tratado sobre cualquier otro convenio en materia de propiedad intelectual –derecho marcario-? la respuesta a esta pregunta será abordada mas adelante. En síntesis los asuntos que se abordan, en relación a los derechos de propiedad intelectual son numerosos e importantes y complejos.

II.1.1. CONCEPTO DE MARCA

En el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México no se definió el concepto de marca, pero este a su vez actuara de conformidad con las normas pertinentes de la OMC.⁶⁶

En el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio define en el artículo 15 en su primer párrafo que a la letra dice: "Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de las otras. Tales signos podrán registrarse como marcas de fabrica

⁶⁶ Artículo 5, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra, de conformidad con las normas pertinentes de la OMC, en particular, los siguientes asuntos por ejemplo: como protección de la propiedad industrial.

o de comercio, en particular las, palabras, incluso los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos".⁶⁷

Por su parte, Ley de la Propiedad Industrial vigente establece en su artículo 88, que "una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".⁶⁸

Para la Unión Europea, en su Artículo 4 del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo; Signos que pueden constituir una marca comunitaria, "Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas".⁶⁹

Comparando las definiciones, resulta que coinciden en que las marca son signos que sirven para distinguir, productos o servicios, que proceden de un fabricante o comerciante, de productos o servicios.

Pero tanto la definición de la OMC, como la marca comunitaria consideran la posibilidad de registrar como marca las letras y los números, de donde se deduce que para la armonía entre los ordenamientos jurídicos, el legislador debe avocarse a legislar y considerar la posibilidad de registrar como marcas a las letras y números.

⁶⁷ Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, artículo 15.

⁶⁸ Artículo 88, Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁹ Artículo 4, del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

De esta manera quedaría sin efecto lo que dispone el artículo 90, fracción:

"V. De la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido de que no serán registrables como marca:

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".⁷⁰

El TLCUEM, lo deja de conformidad con las normas de la OMC, por lo que al comparar los ordenamientos, del ADPIC, del la Ley de Propiedad Industrial y la Marca Comunitaria, los signos que pueden ser o no ser registrados, no son los mismos cual podrá crear conflictos entre los sujetos de derecho.

El requisito principal para crear una marca, es que los signos, figuras o denominaciones deben ser visibles, para que el público consumidor consiga identificarlos, considerado que este concepto es limitativo toda vez que los avances de la progreso, día con día son mas y se tendría que contemplar la posibilidad de registrar marcas sonoras, olfativas e inclusive sustantivas, situación que implica un sentido jurídico subjetivo.

⁷⁰ Artículo, 90 de Ley de la Propiedad Industrial.

II.1.2. EL USO

Antes de hacer un análisis del uso de la marca, consideramos que es conveniente definir lo que se entiende por el "uso". Desde este punto de vista de, Horacio Rangel Ortiz, en su obra "El uso de la marca y sus efectos Jurídicos," considera al uso como el modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el signo, de tal modo que el registro del mismo no sea otra cosa que una formalidad, que signifique sólo una presunción de derecho".⁷¹

Por su parte Joaquín Escriche define al uso como "el estilo, práctica general o modo de obrar que se ha introducido imperceptiblemente y ha adquirido fuerza de ley".⁷² Tradicionalmente la legislación en general considera al uso como un término jurídico equivalente a la costumbre, así por ejemplo Eduardo García Maynez, define a la costumbre como "un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio es el derecho nacido consuetudinariamente; el *jus moribus constitutum*".⁷³

Se deduce en tal caso, que el uso a semejanza de la costumbre, es una practica constante y reiterada considerada obligatoria desde el punto de vista jurídico, toda vez que el creador de una marca puede incluso usarla previamente al registro sin que el titular sufra menoscabo en su derecho; indiscutiblemente que

⁷¹ RANGEL ORTIZ, Horacio, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Edil. Libros de México, México 1980, p. 18.

⁷² ESCRICHE, Joaquín, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, Edil. Rosa y Bouret, 3ª Edición, España, 1854, p.1524.

1528.

⁷³ GARCIA MAYNEZ, Eduardo, *Introducción al estudio del derecho*, Edil. Parnes, S.A. México, 1992, p. 61.

en la actualidad es requisito que se registre la marca para que quede debidamente protegido este derecho respecto de terceros.

Nuestra legislación se refiere al uso de la marca como un derecho exclusivo en el artículo 87, el cual a la letra dice: "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".⁷⁴

El interesado debe registrar la marca, y además de pagar los derechos tarifarios correspondientes, debe de usar la marca de forma consecutiva como lo dispone en su artículo 130, que a la letra dice "si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad".⁷⁵

El derecho de la marca solo se obtiene mediante el registro, y el uso para la marca comunitaria el plazo es de cinco años a partir del registro, y así mismo la marca comunitaria que no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la

⁷⁴ Artículo 87, Ley de la Propiedad Industrial.

⁷⁵ Artículo 130, Ley de la Propiedad Industrial.

marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.⁷⁶

En el ADPIC, el registro solo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso.⁷⁷

En el TLCUEM, lo deja de conformidad con las normas de la OMC, por lo cual al comparar los ordenamientos, podemos observar que en el ADPIC y Ley de Propiedad Industrial es el mismo periodo de tres años pero en la marca comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo es de cinco años.

II.1.3. DERECHOS DEL TITULAR

El titular de una marca, tiene los siguientes derechos:

1) El derecho de exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor.

En el ADPIC, el titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilicen el curso de operaciones comerciales signos idénticos o

⁷⁶ Artículo 15, párrafo primero del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

⁷⁷ Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 19.

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 afectaran sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectaran a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basado en el uso.⁷⁸

En la Ley de Propiedad Industrial la exclusividad en el uso de la marca se establece en el artículo 87, que establece con claridad que "los industriales, comerciante 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".⁷⁹

El Reglamento (CE) No 40/94 establece en su artículo 9, "la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo".⁸⁰

En los tres ordenamientos podemos observar que el titular de una marca registrada, tiene el derecho de impedir que cualquier tercero lo utilice.

2) Derecho de perseguir a los infractores.

⁷⁸ Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 16, número 1.

⁷⁹ Artículo 87, Ley de la Propiedad Industrial.

⁸⁰ Artículo 9, del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

La ley de propiedad industrial, señala que el titular de una marca tiene la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca cuando otra persona use una marca registrada o semejante al grado de confusión, sin consentimiento del titular o de persona que tenga facultades conferidos en los artículos 213, fracción XVIII.⁸¹

El reglamento (CE) No 40/94 en su artículo 9, se establece que el titular esta habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico.⁸²

3) Derecho a ceder y otorgar licencias.

ADPIC, los Miembros podrán establecer las condiciones para licencias y la cesión de las marcas de fabrica y comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fabrica o de comercio y que el titular de una marca de fabrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de las empresas a que pertenezca la marca.⁸³

En la Ley de Propiedad Industrial el titular de una marca registrada podrá conceder mediante convenio licencia de usos a una o mas personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.⁸⁴

⁸¹ Artículo 213, fracción XVIII, usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique, Ley de la Propiedad Industrial.

⁸² Véase artículo 9, del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

⁸³ Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 21.

⁸⁴ Véase artículo 136, de Ley de la Propiedad Industrial.

El reglamento (CE) No 40/94, con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales fue registrada.⁸⁵

4) Franquicia

La franquicia la podemos definir como la autorización de uso de una marca por parte de su titular, adicionado a la licencia respectiva los conocimientos técnicos y operativos que proporcione el propietario de las marca, denominado franquiciatario al licenciario, denominado franquiciario, para su explotación, mediante el pago por parte de este de una contra prestación económica.

En la franquicia se pueden apreciar los siguientes elementos: la existencia de una marca registrada, los conocimientos técnicos y operativos por parte del titular de la marca para su explotación (know how), el titular de la marca y un tercero que quiere explotar la misma, mediante la celebración de un convenio y el pago económico.⁸⁶

En el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial que a la letra dice: "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 quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera

⁸⁵ Véase artículo 17 del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

⁸⁶ CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, La franquicia es una institución relativamente de nueva creación en la materia de la Propiedad industrial. En efecto hasta la nueva Ley de Propiedad Industrial de 1985 hizo reglamento con posterioridad se regula esta figura jurídica que es considerada como una variable de la licencia de uso de una marca. op. cit., p. 204.

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 distingue”.⁸⁷

En el reglamento de Marca Comunitaria y en el ADPIC, no se establece esta figura de la franquicia. Con la intención de garantizar los derechos conferidos al titular de una marca, el Tratado a través de su artículo 12, ordena “que las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales mas exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos”.⁸⁸

Comparando, los ordenamientos contemplan los derechos del titular de la marca, garantizando la seguridad legal y garantizando la protección de la misma con el registro.

II.1.4. MODALIDADES

El uso de la marca es el modo como se origina el derecho exclusivo sobre dicho signo distintivo, como hemos afirmado debe de ser eficaz y continuo, esto quiere decir, que mediante el uso se adquiere el derecho de propiedad, sin olvidar que el registro constituye una formalidad esencial para el referido derecho. Para

⁸⁷ Artículo 142, Ley de la Propiedad Industrial.

⁸⁸ Artículo 12, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra.

Horacio Rangel Ortiz, el uso es "el modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el signo."⁶⁹

De acuerdo con esta definición el registro no es más que una formalidad y por tanto una presunción, o sea; que admite prueba en contrario; sin embargo se afirma que las diversas legislaciones actuales consideran que el uso del signo es un modo de adquirir derecho sobre la marca pero debe complementarse con el registro mismo, de tal manera que el derecho del titular originario prevalecerá sobre cualquier otro solicitante de tramite de registro posterior.

La relación del uso de la marca y el registro, dan origen a un sistema mixto o ecléctico consistente en que es obligatorio el uso de la marca para que el registro conserve sus efectos. No obstante que el registro es lo que constituye la base fundamental del derecho de la marca, no quiere esto decir que la marca no registrada carezca de protección, si la tiene pero únicamente frente a la competencia desleal, tal situación se observa en el derecho de reivindicación de derechos de la marca cuando se demuestra que la marca se ha usado con anterioridad al registro.

Nuestra ley en cuanto al uso como generador de derechos se refiere, establece algunas reglas de carácter normativo. De tal forma que en nuestro derecho marcario, el uso de la marca debe ser actual, efectivo e ininterrumpido, aplicado por lo menos uno de los productos o servicios protegidos por la misma y de esa misma manera es para el reglamento de Marca Comunitaria y en el ADPIC.

⁶⁹ RANGEL ORTIZ HORACIO, op. cit., p. 60.

En el TLCUEM, lo deja de conformidad con las normas de la OMC, por lo cual al comparar los ordenamientos, podemos observar que en el ADPIC, Ley de Propiedad Industrial y la marca comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94 se considera al uso de la marca como un requisito indispensable para conservar el registro.

II.1.5. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO

Es indiscutible que el registro de una marca es un requisito indispensable que exige el derecho marcario para que el titular de la misma pueda tener el derecho exclusivo, lo que implica un acto de publicidad, el registro, da el derecho al titular para oponerse a terceros.

Por lo cual la ley de la Propiedad Industrial señala reglas expresas de las condiciones de la solicitud, el registro se hace mediante una persona física o moral, ante el órgano instituido por la autoridad y deberá seguir todo un procedimiento que debe iniciarse con una solicitud, la que contendrá los datos generales del solicitante,⁹⁰ el signo distintivo de la marca, fecha del primer uso,

⁹⁰ Los datos del titular o dueño de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio con todos los datos pertinentes: calle, número, colonia, código postal, población, estado y país, como la práctica más común es que intervinga un mandatario para solicitar el registro de la marca, en el formato también deben aportarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, domicilio en el territorio nacional: calle, número, colonia, código postal, teléfono, población y estado, número de la inscripción en el Registro General de Poderes, además tipo de marca: nominativa, innominada, mixta o tridimensional. Debe indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, deberá proporcionarse la fecha con la indicación del día, mes y año en que se inició el uso y los productos o servicios que protege la marca; debiéndose indicar la clase a que corresponden, así como si se trata de un producto, o de dos a diez productos o si la marca abarca toda la clase. Según se trate de una marca de fábrica, o de comercio o de servicios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento: calle, número, colonia, código postal, población, estado y país. En los casos en que se reclame prioridad, debe mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera y por último nombre y firma del solicitante o su apoderado, lugar y fecha.

los servicio o productos que se protegerán con la misma, así como ubicación de los establecimientos o negocios vinculados con la marca según el lugar donde vaya a operar.⁹¹

Además deberá de cumplirse como ha quedado asentado con los nexos que deban adjuntarse a la solicitud como son de la marca, los ejemplares de la etiqueta que reproduce la marca con las medidas reglamentarias; las impresiones fotográficas, dibujo en los planos exigidos; copia de la constancia de inscripción en el registro nacional de poderes así como el comprobante de pago de derechos, debiendo ir la solicitud fechada y firmada.⁹²

La marca puede registrarse a petición del dueño o titular de su apoderado y en este ultimo caso, este deberá acreditar su personalidad con carta poder simple firmada por testigos y el otorgante o bien mediante carta otorgada ante la fe de un notario publico.

En las solicitudes al darse personalidad a terceras personas, y de no cumplirse con los requisitos enumerados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), deberá desecharse de plano. Sin embargo, una vez que la solicitud ha quedado debidamente integrada se deberá realizar el examen administrativo de la misma para comprobar si cumple todos los requisitos⁹³ y de

⁹¹ Véase artículo 113, de Ley de la Propiedad Industrial y sus artículos 46 a 60, del Reglamento Ley de la Propiedad Industrial.

⁹² Deber agregarse esta documentación a la solicitud: comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud además siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias cuya exhibición no se requiere si se trata de marcas nominativas, siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias, siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos. Documento que acredita la personalidad del apoderado. En caso de marca en copropiedad, reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos. Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI (art. 114, Ley de la Propiedad Industrial). La solicitud se presentará en tres ejemplares en cada uno de los cuales deberá aparecer la firma autógrafa del solicitante.

⁹³ El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida que ya se han descrito, quedaron satisfechos (art. 199, Ley de la Propiedad Industrial).

ser así se pasara a un segundo examen que se denomina de fondo,⁸⁴ se trata de comparar a la marca en el registro con otras registradas o en trámite de registro y de esa manera corregir la novedad de la misma, esto constituye un examen de fondo y con el se trata de evitar duplicidad de las marcas y en cuyo caso, de producirse una similitud daría como consecuencia la suspensión del trámite, esto se hace para evitar conflicto de intereses entre los diversos propietarios.

La duplicidad de marcas, el solicitante tendrá un impedimento para su registro, en ese caso se le previene que subsane los errores u omisiones en que incurra, en este caso deberá someterse a un nuevo trámite con nueva solicitud y nuevos anexos. Al no encontrarse conflicto e irregularidades con marcas anteriores, se deberá de expedir el título correspondiente,⁸⁵ esto en virtud de que su marca fue aceptada; concediéndosele un número de registro por el Instituto, con lo que se acreditará el derecho al uso exclusivo de la marca.

Ahora bien, si el Instituto niega el registro, séle notificara por escrito al solicitante fundando y motivando las razones legales que tuvo para tal medida.⁸⁶

Pero ya sea que se conceda o se niegue el registro, la resolución será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.⁸⁷

Por lo cual contra la negativa no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, o sea el IMPI, por lo que el medio de impugnación del

⁸⁴ El examen de novedad y de fondo, que consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, así como en determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca (arts. 122, 122 bis, 123 y 124, Ley de la Propiedad Industrial).

⁸⁵ Véase artículo 126, de Ley de la Propiedad Industrial.

⁸⁶ Véase artículo 125, de Ley de la Propiedad Industrial.

⁸⁷ Véase artículo 127, de Ley de la Propiedad Industrial.

acuerde denegatorio de registro debe consistir en un amparo indirecto ante un juez de distrito en materia administrativa.⁹⁸

Esto es en síntesis el procedimiento que se sigue conforme a nuestra legislación para la obtención del registro de una marca.

Para el registro de la marca comunitaria se presentara la solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, o ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro y ante Oficina de marcas del Benelux.⁹⁹ La solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se presentara ante la Oficina. Esta solicitud deberá contener: una instancia para el registro de marca comunitaria, las indicaciones que permitan identificar al solicitante, la lista de productos o servicios para los que se solicite el registro, la reproducción de la marca.¹⁰⁰

La solicitud de una marca debe efectuarse correctamente para que pueda atribuírsele una fecha de depósito. En el momento de su recepción, un examinador de la OAMI comprobara que la solicitud comprenda todos los elementos necesarios y que las tasas han sido abonadas y en su caso, se invitara al solicitante a subsanar las irregularidades observadas, la fecha de depósito se asigna en esta primera fase.¹⁰¹

A partir del momento en que se otorgue una fecha de depósito y en las condiciones previstas por el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria, la OAMI y las oficinas nacionales de algunos Estados miembros de la Unión

⁹⁸ RANGEL MEDINA, David, *op. cit.*, p. 68.

⁹⁹ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 25.

¹⁰⁰ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 26.

¹⁰¹ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 36.

Europea realizaran informes de búsqueda sobre las marcas anteriores ya existentes.

La OAMI realiza un informe de búsqueda de anterioridad limitado a las marcas comunitarias. Las oficinas centrales de la propiedad industrial de los estados Miembros de la Unión Europea que así lo han decidido realizan, de forma simultánea y cada una de ellas figura en sus registros. Existen plazos imperativos para la realización de todos estos informes, que serán comunicados por la OAMI al solicitante. La solicitud puede ser rechazada por la OAMI por motivos "absolutos",¹⁰² que se refieren a las características del signo cuyo registro se solicita. Los examinadores de la OAMI comprueban que la solicitud se refiera a un signo que tenga aptitud para ser registrado como marca comunitaria. La OAMI debe asegurarse de que los signos utilizados tengan fuerza distintiva estos no deben:

- Ser un término genérico para designar el producto o servicio en cuestión en uno de los idiomas de la Unión Europea;
- Designar en uno de estos idiomas la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica u otras características del producto o del servicio;
- Haberse convertido en un signo usual en el lenguaje común o en las costumbres y prácticas del comercio de uno o más Estados de la Unión Europea.
- Estos motivos pueden no aplicarse, si el uso de la marca en el comercio ha dotado al signo de fuerza distintiva.¹⁰³

¹⁰² Véase artículo 7, del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

¹⁰³ A esto se llama el "secondary meaning" del signo.

Pueden, asimismo, constituir motivos absolutos de denegación del registro algunas características particulares de la forma de un producto en el supuesto de marcas tridimensionales, así como su carácter engañoso o contrario al orden público o a las buenas costumbres.

Contra el rechazo de la solicitud es posible, al igual que contra cualquier otra decisión de la OAMI, interponer un recurso. En caso de que, a pesar del examen previo, se haya registrado un signo que incurra en alguno de estos motivos, cualquier tercero puede pedir a la OAMI la anulación de la marca comunitaria registrada.

En el caso de identidad absoluta y simultánea entre los signos y los productos y servicios, se denegará el registro debido al riesgo inevitable de confusión que se crearía en el público.

La solicitud se publica si no existe ningún motivo absoluto de denegación y si la comunicación de los informes de búsqueda de anterioridad no induce al solicitante a desistir de su solicitud.

Si la solicitud no ha sido rechazada por un motivo absoluto de denegación y si el solicitante no la ha retirado después de conocer los informes de búsqueda que le han sido comunicados, es publicada por la OAMI, en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, en su Boletín de marcas comunitarias.¹⁰⁴

Durante un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, cualquier tercero puede oponerse solicitando la denegación del registro.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 40.

¹⁰⁵ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 42.

A fin de poder ser registrado como marca comunitaria, un signo debe evitar cualquier riesgo de confusión en el público y no dañar a los derechos anteriores de otros titulares de marcas. Por este motivo, los titulares de derechos anteriores pueden formular, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, una oposición basada en los motivos de denegación relativos. El procedimiento contradictorio entre el solicitante y los oponentes se desarrolla ante la división de oposición de la OAMI, quien no puede, en tanto que oficina, invocar de oficio y por sí misma estos motivos relativos para denegar el registro.¹⁰⁶

En el TLCUEM lo deja de conformidad con las normas de la OMC, no dispone como las partes establecerán un sistema para el registro pero en su artículo 1 del ADPIC, en su primer párrafo que a la letra dice "los Miembros aplicaran las disposiciones del Presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica jurídicos".

Se desprende de lo anterior que no previno los requerimientos para el registro, y dejando a ambas partes la libertad de los requisitos.

¹⁰⁶ http://oami.eu.int/estrolebrochure/br1es_c.htm.

II.1.6. DURACIÓN DEL REGISTRO

El legislador en la Ley vigente de la Propiedad industrial en su artículo 95, se establece que el registro de una marca tiene una vigencia de diez años, ateniéndose renovar dicho periodo por el mismo tiempo.¹⁰⁷ En el artículo 46 Reglamento (CE) No 40/94 establece que la vigencia será de diez años.¹⁰⁸

La duración de diez años de la vigencia de una marca a del momento de su registro es apropiado por la seguridad jurídica que otorga a sus titulares para la explotación comercial de las marcas como signos distintivos de los productos y servicios de sus negociaciones, ambas legislaciones manifiestan el mismo periodo.

Del estudio del TLCUEM, puede apreciarse que no se manifestó en ningún artículo el periodo de duración de la marca pero lo deja de conformidad con las normas de la OMC, que en el ADPIC se establece que la duración no será menor de siete años,¹⁰⁹ Ley de Propiedad Industrial y la marca comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94 por lo cual ambos ordenamientos es de diez años.

El titular deberá presentar la solicitud de renovación, cubrir los gastos, demostrar el uso de la marca en los productos o servicios a los que se aplique, no haber interrumpido dicho uso por un periodo mayor de tres años en el territorio nacional y que no sean alterados los signos distintivos.

¹⁰⁷ Artículo 95, Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰⁸ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo 46.

¹⁰⁹ Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 18.

La renovación tiene por objeto que el titular conserve todos los derechos que le confiere el registro de la marca. En cuanto al período o vigencia de la marca en nuestra legislación, coinciden plenamente con la marca comunitaria.

II.1.7. CAUSAS POR LAS QUE NO ES REGISTRABLE

En todas las épocas, la doctrina en general se ha preocupado por establecer con toda objetividad las denominaciones o designaciones no registrables como marcas.

Tales prohibiciones nos dice Cesar Sepúlveda, están constituidas una veces por razones de orden público, otra por razones de orden publico de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas; para provenir la competencia desleal, y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas.¹¹⁰

En relación a esta prohibición nuestra legislación marcaría vigente, de igual manera, ordena en el artículo 90: "No serán registradas como marca:

¹¹⁰ SEPÚLVEDA, Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Edil. Porrúa, S.A. 2ª Edición, México, 1981, p. 99.

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

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

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registradas;

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 adoptado por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

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

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los

personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular de 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, 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.

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

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, sí 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".¹¹¹

Para la marca comunitaria, en el artículo 7: **Motivos de denegación absolutos:** "Se denegará el registro de los signos que no sean conformes al artículo 4, las marcas que carezcan de carácter distintivo, las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio, las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, los signos constituidos exclusivamente por: la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que afecte al valor intrínseco del producto, las marcas

¹¹¹ Artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial.

que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París, las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente. Las marcas comerciales de los vinos que consistan en una indicación geográfica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique la bebida, respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen".¹¹²

La prohibición de designaciones genéricas como marcas se fundamenta en que un derecho privativo sobre tales signos equivaldría a constituir en favor de una persona un monopolio sobre el lenguaje, que es de uso común, y cuyo objeto es no es lesionar la libertad industrial y comercial, en otras palabras no se permitir que un industrial o comerciante se apropie de los nombres de los productos que fabrique o venda, impidiendo que sus competidores ejerzan el derecho de servir de ellos, ya que ello ocasionara confusiones o ventajas y privilegios injustificados.

Cuando una marca se forma con una denominación genérica modificada igualmente cuando la combinación presenta un carácter de originalidad. Así por ejemplo la marca "escalator otis" para escaleras movibles, o bien la marca "jabón

¹¹² Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 7.

zote", que se forma por la expresión zote, que a parece agregada a la denominación genérica jabon.

Sin embargo, es preciso aclarar que en dichas excepciones el registro valdrá sólo en relación a aquel elemento que presente un carácter distintivo y original, no en cuanto a la palabra genérica.¹¹³

Esta limitación jurídica se prevé de una u otra manera en las legislaciones mercarías, aún cuando los significados de moral, buenas costumbres y orden, se encuentren sujetos a la acción del tiempo y a las modalidades del espacio. Sin embargo, es indudable que un signo o medio material marcarío o contrario a la moral o a las buenas costumbres, lo sería los que representan la apología o alabanza de un delito, los escandalosos, los que representen una ofensa de instituciones religiosas, los obscenos, los contrarios a la moral, entre otros.

Finalmente, señalaremos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial y en el Reglamento de la Marca Comunitaria no hay una plena homologación en este aspecto pero hay similitud en diversos signos que no son objeto del registro por ejemplo: las marcas que pasen al uso común, las que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, del producto o servicio, la procedencia geográfica emblemas o escudos.

El TLCUEM no se manifiesta ninguna causa por la cual no se registre la marca, pero lo deja de conformidad con las normas de la OMC que en ADPIC, en

¹¹³ De esta manera el artículo 90 en sus fracciones VI y VII de dicho ordenamiento, mencionen respectivamente: que no será registrable como marca "aquellas 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; Y los nombres, seudónimos, firmas, y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, pariente consanguíneo en línea directa y por adopción y colaterales ambos hasta el cuarto grado".

su artículo 15 los Miembros podrán supeditar el registro, por lo que es de observarse que entre nuestra legislación interna y el Reglamento de la Unión Europea no hay plena homologación en este aspecto.

II.1.8. OBJETOS QUE DIFERENCIAN LA MARCA

En todas épocas y lugares geográficos de nuestro mundo y a medida que avanza la civilización, el hombre ha logrado inventos, hecho creaciones y imaginado diversas cosas, gracias a su originalidad o creatividad, esto con el propósito de obtener beneficios económicos, de ahí la gran cantidad de productos nuevos o que elaboran mediante la fabricación, imprimiendo los objetos modelos distintivos o bien, crea imágenes y dibujos dándole personalidad a los productos y en muchas ocasiones los distingue a través de las marcas o una denominación comercial, de esta manera se ha llegado a crear toda una institución jurídica para proteger sus productos o servicios y aseguran sus derechos, a estos le ha denominado propiedad industrial: de esta forma el titular logra exclusividad y signos distintivos frente a los demás.

Se afirma que desde los tiempos antiguos se utilizaban las marcas para identifica a los fabricantes y que es precisamente en el siglo XIX cuando nace la marca de comercio. Que fue en 1858 cuando la Ley Francesa protegía ya a las marcas. El fabricante protegía las confecciones de sus productos con su marca, que es un medio para ganar y conservar la confianza del público, así el agricultor

usaba la marca para identificar sus productos que cultivaba, ya fueran semillas, plantas, cereales, etc.

Las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio, de tal forma que si no hay actividad mercantil o de intercambio de productos no habría necesidad de la utilización de marcas. Puede aseverarse que las marcas son distintivas de productos y signos indispensables en el comercio.

Las marcas son signos distintivos de los productos o servicios, y derechos de los titulares para conservar su clientela, siendo signos estrechamente, vinculados con las empresas.

El artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial con toda claridad expresa que las marcas se registradas en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca esta ley.¹¹⁴

El reglamento hace una enumeración bastante detallada sobre el tipo de productos y servicios que pueden ser amparados por una marca; así por ejemplo menciona los productos químicos destinados a la industria, fotografía, horticultura, ciencia, selvicultura, resinas, colores, barnices, sacas, jabones, perfumería, cosméticos, aceites y grasas industriales, lubricantes, productos farmacéuticos, metales comunes y sus aleaciones, máquinas y herramientas, motores, cuchillería, aparatos científicos, náuticos, médicos, dentales, vehículos, armas de fuego, metales preciosos, instrumentos de música, caucho, muebles, marcos, alfombras, aves, café, etc.¹¹⁵

¹¹⁴ Artículo 93, Ley de la Propiedad Industrial.

¹¹⁵ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, artículo 59.

Además se establece en dicho reglamento la obligación para el Instituto de publicar en la gaceta oficial la lista de dichos productos y servicios; sin embargo se entiende que la lista de productos y servicios no agota la misma, esto en virtud de que habrá infinidad de productos y servicios que sean amparados por una marca y se deja en libertad al Instituto para establecer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación de los mismos.

Podemos interpretar que las partes suscriptores del Tratado, lo dejaron de conformidad con las normas de la OMC, y no establecen un obstáculo o un impedimento a los productos o servicios para su registro, pero en el artículo 2 del Reglamento (CE) No 2868/95¹¹⁶, y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, ambos ordenamientos se supeditan al artículo 1 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957.

II.1.9. LICENCIA

El Tratado, no contemplo lo relativo al licenciamiento y la cesión de marcas, pero lo deja de conformidad con las normas de la OMC, "los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fabrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fabrica o de comercio y que el titular de una marca de

¹¹⁶ Artículo 2, reglamento (CE) No 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

fabrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca".¹¹⁷

La licencia de marcas han cobrado verdadera importancia en los diferentes períodos, así en el derecho mexicano personas distintas del propietario de una marca registrada puede usar esta, en cuyo caso se les denomina usuarios autorizados o licenciatarios, se hace a través de un convenio, que técnicamente dicho documento se le denomina "licencia de explotación de marca", lo que permite que un tercero use la marca paralelamente, en este acuerdo de voluntades se consigue estipularse que el permiso de uso se refiera a todos o a una parte de los productos amparados con la marca y en cuanto al sujeto se refiere a convenirse que sea sólo una persona el autorizado o bien el titular se reserve el derecho para solicitar que otras personas sean registradas como usuarias, fijándose el tiempo de autorización de Uso, sin que el período acordado sea mayor de la vigencia del registro, que son diez años, las regalías estipuladas y demás prohibiciones y límites que pacten las partes (artículo 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

El término cesión etimológicamente significa acción o derecho que una persona hace a favor de otra, por lo que me parece que la transmisión de derechos que haga el titular de una marca a un tercero es indistinto, que se maneje como cesión o transmisión de derechos; toda vez que en el fondo tienen la misma connotación jurídica.

¹¹⁷ Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 21.

La Ley de la Propiedad Industrial aborda el tema particularmente en el artículo 136 el que dispone objetivamente "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 mas productos o servicios a los que se apliquen dicha marca, la licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros".¹¹⁸ Es de notarse que en el precepto de referencia no se usa el término cesión pero al de la transmisión de derechos mediante un convenio.

Es importante mencionar que en la ley, el Instituto tiene facultad de negar una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentra vigente.

La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para las cuales este registrada y para la totalidad o parte de la comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Una licencia de una marca comunitaria se inscribirá en el Registro.¹¹⁹

En el TLCUEM lo deja de conformidad con las normas de la OMC, por lo cual al comparar los ordenamientos, podemos observar que en el ADPIC, los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias, Ley de Propiedad Industrial y la marca comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94, podrán ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o servicios y la licencia a su vez deberá ser inscrita, por lo cual podemos observar que hay una plena homologación en estos ordenamientos.

¹¹⁸ Artículo 136, Ley de la Propiedad Industrial.

¹¹⁹ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 22.

II.1.10. NOTORIEDAD

El comercio en la época moderna, trae aparejada una amplia publicidad de los productos y servicios que se ofrecen al público consumidor, a través de los medio de comunicación masiva.

Publicidad que es el alma del comercio contemporáneo; por lo que es muy usual que dicha publicidad se haga a través de la televisión, radio o en los diarios de mayor circulación, usándose de los medio audiovisuales más objetivos y sofisticados; utilizándose métodos y técnicas que van a la par con el progreso científico y tecnológico.

En este sentido se da una perfecta identificación de la clientela con la marca, por la confianza que el uso del producto acarrea. A esto se agrega que, la importancia de las marcas ha aumentado progresivamente debido a los intercambios comerciales que se dan con las importaciones y exportaciones.

Se debe subrayar, que la marca es un factor importante para atraer la clientela haciéndose cada día más extenso su número y variedad. De donde resultan productos y servicios de un gran contenido de calidad, que se convierten en excepcionales por el renombre adquirido, gracias a la publicidad, satisfacción del uso y consumo del público. Es importante hacer notar que la notoriedad de las marcas esta íntimamente relacionada con los precios, los cuales deben ser adecuados y accesibles.

Debemos afirmar que el consumo de los productos y prestación de servicios con marcas notorias regularmente son adquiridos por personas ejemplo como relojes, perfumes, ropa, autos, etc. No obstante algunos productos logran notoriedad en los diversos sectores de la población como es el uso de los detergentes, cigarrros, refrescos o bebidas alcohólicas, lo que quiere decir, que hay marcas de calidad media y bajo precio, que debido a la publicidad y al bajo precio referido, se hacen notorias. A veces, la marca notoria coincide con el nombre de la empresa, ejemplo: Nissan, Volkswagen, Pesi-Cola, etc. Sin embargo, no siempre el uso de la marca tiene que ver con la notoriedad por ejemplo el adquirir un Rolls Royce, este consumo no constituye un uso intenso de la misma y sin embargo la notoriedad es evidente.

A través de la historia, muchas marcas lograron notoriedad pero que hoy no se encuentran en uso, sino que la marca debe ser identificada con el producto o servicio que distingue. La notoriedad tendrá que ver con la apreciación o criterio subjetivo del individuo, el criterio de notoriedad no debe escapar a un subjetivismo marcadamente amplio.

Es común que una marca notoria traspase las fronteras del país donde ha sido registrada y en este caso se extralimitará el marco territorial, pero aquí se dará un problema de soberanías en cuanto a la aplicación de la ley porque según el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada.¹²⁸

¹²⁸ Artículo 128, Ley de la Propiedad Industrial.

En 1924 la Sociedad de Naciones protege a la marca notoria respecto a la competencia desleal porque se podía denegar o cancelar el registro de una marca notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país.

En 1925 la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, agregó la disposición 6 bis que disponía que "los países contratantes se comprometen a denegar o invalidar sea de oficio, si la legislación del país lo permite, sea solicitado del interesado el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o la imitación susceptible de crear confusión, de una manera que la autoridad competente de dicho país del registro estimare ser de ahí notoriamente conocida como una marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar".

Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de estas marcas. El plazo correrá de la fecha de registro de la marca, no se fijará plazo para reclamar la anulación de marca registrada de mala fe. Más tarde, se agregó al artículo 6 bis que "ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta".

En 1958 en Lisboa, se reformó este artículo 6 bis y se extendió a cinco años el plazo para solicitar la anulación y se dejó librado a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cancelación del uso de la marca en infracción. Agregándose que no era necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el

país donde se reclama su protección quedando el texto vigente de la siguiente manera.

"1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio si la legislación del país lo permite, sea 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 e confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimar ser ahí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares, sucede lo mismo cuando la parte esencial, de la marca constituya la reproducción de tal manera notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

En cuanto al plazo para reclamar la anulación de la marca, se dispone:

2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del 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 reclama la prohibición del uso.

En el punto 3 se especifica que:

3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas utilizadas de mala fe".¹²¹

¹²¹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial artículo 6 bis.

El artículo 6 bis es objeto de estudio tiene fuerza de ley en nuestro país en virtud de que México se suscribe a este convenio.

Según lo establecido en dicha convención, el titular de una marca notoria puede reclamar:

1. Que no se conceda el registro,
2. Que se declare la nulidad; y
3. Que se cese del uso de las marcas que constituyan:
 - a) La reproducción;
 - b) La imitación;
 - c) La traducción y
 - d) La reproducción o imitación de una parte esencial de la marca susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en el que se reclame la protección.

Ahora bien, nuestra Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 90 fracción XV, párrafo segundo 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", y agrega dicho precepto que para demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se toma en cuenta el conocimiento que de esta tenga el público en el territorio del país de que se trata y circunscribe la importancia o reputación de la marca al sector del público consumidor de los bienes o servicios a los cuales la marca se aplica.

Las marcas comunitarias anteriores, las marcas nacionales registradas y las marcas internacionales que surtan efecto en un Estado miembro de la Unión Europea, las marcas notorias en el sentido del artículo 6 bis del convenio de París, las marcas anteriores "de hecho" o "de uso", y otros signos anteriores no registrados utilizados en el comercio y que, según la legislación nacional que les es aplicable, confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente (por ejemplo, los nombres comerciales y los rótulos de establecimientos).¹²²

Por lo cual podemos observar que tanto para la Unión Europea como para México, se refieren ambos, al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial artículo 6 bis de las marcas notoriamente conocidas.

Considero que la protección que se le debe brindar a la marca es de suma importancia en los ámbitos territoriales de los países signatarios del tratado (TLCUEM), a efecto de brindar calidad al público consumidor.

¹²² http://www.oami.eu.int/ES/role/brochure/br1es_c.htm.

CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO TERCERO

FORMAS DE CONCLUIR EL REGISTRO

III.1. PÉRDIDA DE LOS DERECHOS

Examinaremos a continuación los diversos modos de concluir el registro marcario, los cuales pueden ser: Cancelación, caducidad y nulidad, la forma que la Ley de Propiedad Industrial prevé para que esto no suceda, y si es el caso, para que el registro se mantenga latente.

Asimismo los diversos modos de concluir el registro de una Marca Comunitaria, los cuales pueden ser: Renuncia, Caducidad y Nulidad, asiendo una comparación.

Formas de concluir el registro de la marca en la Ley de la Propiedad Industrial:

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son las siguientes:

a) caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo;

b) caducidad del registro porque la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho periodo (arts. 130 y 152 frac. II, LPI);

c) caducidad del registro porque no se efectúa su renovación (art. 152, frac. I, LPI);

d) cancelación del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca (art. 154, LPI);

e) cancelación por difusión de la marca motivada porque su titular provocó o toleró que se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registró (art. 153, LPI);

f) nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley (art. 151, LPI).¹²³

III.1.1. CANCELACIÓN

La cancelación de la marca en México es de dos tipos: Legal y voluntaria.

¹²³ Rangel Ortiz, Alfredo, *Modos de concluir el derecho a la marca*, Tesis profesional, Universidad Iberoamericana, México, 1984, p. 78.

La cancelación del registro de una marca se traduce en la terminación de la exclusividad otorgada al titular por el registro y puede producirse por dos razones:

- 1) Cuando la Secretaría lo considera necesario (Cancelación obligatoria).
- 2) Por renuncia voluntaria del registro por parte del titular.

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación, genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.¹²⁴

En esta clase de cancelación el titular, del registro es el que puede solicitar que se cancele el registro marcario, debido a que es el quien tiene facultad, de renunciar a los derechos que derivan del registro de su signo marcario.

La Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 154, dispone que:

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.¹²⁵

¹²⁴ Véase artículo 153, de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹²⁵ Véase artículo 154, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Del análisis de dicho precepto legal, se deduce que a petición de parte debe hacerse por escrito ante la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y podrá hacerse en cualquier tiempo de la vigencia del registro.

El titular de una marca acude a la cancelación, voluntaria en los siguientes casos:

a) Cuando el titular matiza ciertas negociaciones con una tercera persona que desea registrar una marca igual o parecida a la suya, y aquella le es citada como anterioridad y por lo tanto como impedimento del registro. Aquí surge una negociación en la que, por medio de una contraprestación de carácter pecuniario ambas partes convienen en que la marca sea cancelada;

b) Cuando el titular de un registro marcario empieza a usar su marca en forma distinta a como fue registrada y solicita el registro de la nueva modalidad de su marca, previa cancelación voluntaria del primer registro, y

c) Cuando el titular de la marca advierte que se ha otorgado en contravención a las disposiciones legales, y a fin de evitar un juicio de nulidad del registro marcario, solicita la cancelación del mismo.¹²⁶

La cancelación obligatoria es contemplada en el artículo 155 de la ley: se refiere a la declaración de cancelación del registro de una marca por la vía

¹²⁶ Rangel Ortiz op. cit., p. 120.

administrativa, realizan por el Instituto oficiosamente o bien a petición de parte o del Ministerio Público Federal, siempre que haya interés jurídico de la Federación; igualmente contempla este artículo la declaración de nulidad y caducidad del registro de la marca.¹²⁷

De las anteriores consideraciones se puede desprender que la institución de la cancelación opera en atención a intereses jurídicos tanto de carácter particular, como de carácter público. En efecto, al realizarse la cancelación voluntaria de un registro fundamentalmente se está protegiendo o mejor dicho salvaguardando el interés particular prácticamente del titular de la marca, respetando su determinación. En otras causales debemos considerar un interés público, si una marca invade los intereses de la Federación, también se encuentra protegido el interés público. La condición que se produce será la declaración de cancelación de oficio del registro marcario cuando se afecten los intereses de la Federación, me parece enteramente justificado porque esos casos se afectan los intereses del consumidor a nivel nacional, de ahí que sea necesario evitar dichas prácticas deshonestas. De esta manera debe evitarse la publicidad de la marca que no corresponda a las características reales del producto o servicio, o bien el ofrecimiento de garantía o prestaciones que no sean cumplidas, en tales casos la tarea del Instituto orientar al público consumidor, para que no se confunda en la adquisición de esos Productos y servicios.

¹²⁷ Artículo 155, de la Ley de la Propiedad Industrial.

III.1.1.1. RENUNCIA DE UNA MARCA COMUNITARIA

Al respecto el Reglamento no existe la figura de la cancelación, pero si la de renuncia que es similar a la de la cancelación y se establece en su artículo 49 que a la letra dice:

"1. La marca comunitaria podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia se declarará por escrito a la Oficina por el titular de la marca. Sólo tendrá efectos una vez inscrita.

3. Si en el Registro se hallara inscrito algún derecho, la renuncia sólo podrá registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en el Registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia sólo se registrará si el titular de la marca acredita haber informado al licenciataria de su intención de renunciar; la inscripción se hará al término del plazo establecido en el Reglamento de ejecución".¹²⁸

De lo anterior, se deduce que el propietario de la marca, en ambos ordenamientos, es el que la solicita la cancelación y para la marca comunitaria la figura de la renuncia, que se equipara a la cancelación.

En México, la Ley de la Propiedad industrial contempla la figura de la cancelación obligatoria del registro marcario cuando esta se hace en forma

¹²⁸ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 49.

oficiosa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o también a petición de parte o a través del Ministerio Público Federal.

III.1.2. NULIDAD

Antes de entrar en materia, debemos entender el concepto de actos jurídicos, para mejor comprensión de esta figura. De acuerdo con la doctrina clásica, "la nulidad de pleno derecho, es la obra directa del legislador y por lo tanto no es necesaria una acción de nulidad entre los tribunales para que el acto sea privado de los efectos que producirá si no estuviera afectado de tal nulidad".¹²⁹

En otras palabras, la nulidad es la ineficacia de un acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requerido para su validez. Efectivamente, en la nulidad el acto jurídico existe, cuanto tiene todos sus elementos esenciales, pero algunos de ellos padecen de un vicio que le resta validez, es decir, si hay incapacidad, inobservancia de la forma o bien vicios de la voluntad, el acto existente será nulo.

En la teoría clásica se establece la distinción entre dos clases de nulidades: la absoluta y la relativa, que han sido recogidas por el Código Civil Federal. La nulidad absoluta, es aquella que se produce ipso iure; el acto afectado por ella no tiene ningún efecto jurídico, puede ser demandada por cualquier interesado, por

¹²⁹ Galindo Garfias, Ignacio, *Derecho civil*, Editorial Porrúa, México, 1965, p. 251.

ser de orden público o faltar un elemento esencial del acto jurídico y la acción en que se haga valer no se extingue ni por renuncia, confirmación, ratificación, prescripción o caducidad. No puede ser convalidada, la nulidad absoluta, es aquella que se origina con el nacimiento del acto jurídico cuando va en contra el tenor de las leyes de orden público y contra las buenas costumbres.

La nulidad relativa, en cambio, permite que el acto afectado produzca efectos jurídicos en tanto no ha sido decretada, pero los efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la resolución en que se decreta la nulidad; el acto puede convalidar por confirmación, ratificación o renuncia y la acción puede prescribir o caducar.

El Código Civil Federal, recoge esta teoría en los artículos 2224, 2225, 2226, 2227, 2228 y 2229,¹³⁰ estableciendo que son causas de nulidad relativa los vicios del consentimiento (cesar, dolo, violencia y mala fe). Por su parte el artículo 8¹³¹ del mismo ordenamiento establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

¹³⁰ Artículo 2224. El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valor por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede irrocarse por todo interesado.

Artículo 2225. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya sea absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley.

Artículo 2226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalecer todo incremento y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

Artículo 2227. La nulidad relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos.

Artículo 2228. La falta de forma establecida por ley, sino se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo.

Artículo 2229. La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados.

¹³¹ Artículo 8. los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

Es necesario establecer, que la nulidad en materia de marcas; impone algunas modalidades como lo es el procedimiento de declaración de nulidad,¹³² sin embargo, el fondo, el espíritu es el mismo que en el orden común.

La Ley de la Propiedad Industrial regula en su artículo 151, los diferentes casos de nulidad del registro de una marca, los que pueden resumirse en las siguientes hipótesis:

a) porque se otorgó el registro en contravención de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 o de la vigente cuando el registro fue concedido (art. 151, frac. I LPI);

b) cuando existe un conflicto de uso contra registro, el cual se produce cuando la marca registrada sea idéntica o semejante en grado de posibilidad de confusión, a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada. Las marcas en conflicto deben aplicarse a los mismos o similares productos o servicios. Además, quien alegue el derecho preferente por uso anterior, deberá comprobar el uso ininterrumpido de la marca antes de la fecha de Presentación de la registrada.

El Uso que se invoque puede haberse efectuado en el país o en el extranjero (art. 151, frac. II, LPI);

c) cuando en la solicitud del registro fueron aportados datos falsos (art. 151, frac. III, LPI);

¹³² Este procedimiento es más recurrido, por la simple y sencilla razón de que son más las marcas concedidas y los intereses involucrados en las marcas dados las condiciones económicas del mundo actual.

d) cuando existe conflicto de un registro contra otro registro, el cual surge cuando un registro se otorga no obstante la existencia de otro que está vigente para una marca igual o semejante en grado de posibilidad de confusión que, además, distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios similares (art. 151, frac. IV, LPI);

e) cuando el representante del dueño de una marca registrada en el extranjero solicita y obtiene en México el registro a su nombre, sin el expreso consentimiento del titular del registro extranjero (art. 151, frac. V, LPI).¹³³

Para el ejercicio de la acción de nulidad la ley establece diferentes términos, así tenemos que para los supuesto I y V se ejercitará en cualquier tiempo, para el supuesto II dentro del plazo de tres años y los supuesto, restantes en un plazo de cinco años. Los plazos mencionados se computan a partir de la publicación del registro en la Gaceta que el Instituto edita mensualmente.¹³⁴

Por otro lado, para ejercitar la acción de nulidad, la Ley de la Propiedad industrial establece un procedimiento administrativo (de declaración de nulidad) previo. Este procedimiento se establece en el título sexto, capítulo II de la ley, y son una serie de actos preparatorios, que guardan en cierta forma, alguna semejanza, con aquellos actos que son presupuestos básicos para decidir una acción declarativo o una condena en el ámbito judicial el Instituto puede iniciar dicho procedimiento de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. A diferencia de lo que acontece en los sistemas de otros países, en

¹³³ Rangel Medina, David, op. cit., p. 79.

¹³⁴ Véase artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial.

donde es una autoridad judicial la que tiene competencia para decretar la nulidad de los registros marcarios, en México dicha competencia es de la misma autoridad administrativa que concedió el registro. Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el que conoce de la acción de nulidad y el que decide acerca de la misma. El procedimiento puede ser iniciado a instancia de parte interesada, lo mismo que a petición del Ministerio Público. También puede instaurarse de oficio por el propio Instituto. La oportunidad para promover este juicio administrativo de nulidad varía según la causa de nulidad que se alegue.

Contra la determinación que se dicte, ya sea decretando la nulidad o negándola, no existe un recurso ordinario en la ley de la materia, razón por la cual la inconformidad contra el fallo administrativo deberá hacerse valer ante un juez de distrito, mediante el juicio de amparo.

III.1.2.1. NULIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA

Existen dos tipos de motivos de nulidad: absolutos y relativos. Los motivos de nulidad absoluta comprenden los obstáculos a la protección que deben probarse de oficio en el curso del procedimiento de registro y otras irregularidades relativas al solicitante. Los motivos de nulidad relativa están constituidos por derechos anteriores sobre la MC de conformidad con el principio de "prioridad".

Una marca puede ser declarada nula por motivos absolutos en los casos siguientes:

- Si, en el procedimiento de registro, no se han observado las disposiciones relativas a los requisitos para ser titular de un derecho.
- Si, en el procedimiento de registro, no se han observado las disposiciones relativas a los requisitos de protección de una MC. Existen obstáculos absolutos al registro por los cuales una marca no puede ser registrada como MC. Si se comprobara que uno de estos elementos no se cumplía al examinar la solicitud, la MC puede ser declarada nula.
- Si el solicitante ha actuado de mala fe al presentar la solicitud. Se trata principalmente de los casos en que el solicitante perseguía objetivos ilícitos con la solicitud de registro de marca (hasta la fecha, el fraude de la Oficina no está generalmente aceptado y, por consiguiente, es ignorado).¹³⁵

Una MC puede ser declarada nula por motivos relativos en los siguientes

casos:

- Por motivos que permiten formular oposición.
- A causa de la existencia de otro derecho anterior en un Estado miembro, cuando éste permita prohibir el uso de una marca que ha sido objeto de oposición; se trata, en particular, de un derecho al nombre, un derecho a la imagen, un derecho de autor y un derecho de propiedad industrial.¹³⁶

La nulidad, en ambos ordenamientos, es un medio de concluir el registro marcario, y en ambos se aplica la nulidad absoluta y relativa, siendo en tal caso es

¹³⁵ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 51.

¹³⁶ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 52.

posible convalidar el registro en el caso de nulidad relativa cuando se cumple con las formalidades exigidas por ambos ordenamientos.

III.1.3. CADUCIDAD

La palabra caducidad implica la acción o efecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho. En general se habla y entiende el termino caducidad para referirse a cuestiones procedi mentales, es decir, caduca la acción intentada por no continuarla o ejercerla, pero en esta materia, deberemos entender también a la caducidad como la pérdida de un derecho por no "mantenerlo" vigente.

La palabra caducidad, es un término jurídico que tiene varias acepciones, así puede considerarse como "la acción y efecto de caducar, perder su fuerza una ley, o un derecho", "percedero, poco durable". En síntesis la caducidad es la pérdida o la extinción de un derecho.

A decir de Cipriano Gómez Lara "La caducidad es la pérdida de todos los derechos, a causa de la inactividad de las partes, inactividad total y bilateral, y opera una vez que transcurre determinado plazo que la ley señala".¹³⁷

Esta figura esta contemplada en Ley de Propiedad Industrial, particularmente en el artículo 152, la caducidad de un registro marcaño opera en los siguientes casos:

¹³⁷ GÓMEZ LARA, Cipriano, *Teoría general del proceso*, Editorial Harla, 8ª ed, México, 1990, p. 249.

I. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a Juicio del Instituto.¹³⁶

En efecto, en el primer caso y de acuerdo al artículo 133 de la Ley, el titular de la marca deberá de solicitar la renovación del registro dentro del semestre anterior al vencimiento de su vigencia. Podrá, sin embargo el Instituto dar trámite aquellas solicitudes que se presentan dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido dicho plazo de gracia sin que se presente la solicitud de renovación, caducara de pleno derecho el registro de la marca.

En el segundo caso, el artículo 130, del ordenamiento en cuestión; establece que "si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad, salvo que su titular o el usuario tenga concedida licencia inscrita y la hubiese usado durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o bien que haya restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca".

En relación con la caducidad de la instancia, el Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial vigente, en su artículo 8, dispone que "en ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que

¹³⁶ Artículo 152, de la Ley de la Propiedad Industrial.

la inició", disposición que en un sentido estricto puede interpretarse como una pérdida de derechos del titular, en virtud de la inactividad procedimental del registro marcario, por falta de voluntad o el interés legítimo.

Finalmente, podemos señalar que el principal efecto de la caducidad, es que la marca se declara caduca, con retroactividad a la fecha en que se inició la acción, desaparece como derecho y en consecuencia cualquier interesado podrá registrarla nuevamente o utilizarla libremente, salvo desde luego, que viole derechos de terceros.

III.1.3.1. CADUCIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA

Puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca comunitaria (MC) en los siguientes casos:

Por falta de uso efectivo, la normativa establece que una MC debe ser objeto de un uso efectivo en la Unión Europea en un plazo de cinco años a partir de su registro. Además, el uso de la marca no puede interrumpirse durante más de cinco años. Por la actividad de su titular, la MC se ha convertido en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. También es posible que la marca haya pasado al uso como un concepto general, porque el titular ha tomado medidas insuficientes o se ha abstenido de tomar medidas destinadas a señalar al público interesado que se trataba de una marca, a consecuencia del uso que el titular de la MC haga de la misma, ésta puede ser

engañosa acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los que esta registrada y si el titular de la marca deja de cumplir los requisitos previstos.¹³⁸

Efectivamente, podemos observar que la caducidad no coincide el tiempo en ambos ordenamientos, ya que en la Ley de Propiedad Industrial es de tres años y para la marca comunitaria es de cinco años.

III.1.4. RENOVACIÓN

La ley habla de la renovación que se pretenda realizar del registro marcario en su artículo 133, donde se establece: la renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por

¹³⁸ Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 50.

un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta ley, sin causa justificada.¹⁴⁰

En el caso de que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.¹⁴¹

III.1.4.1. RENOVACIÓN DE MARCA COMUNITARIA

El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona que este expresamente autorizada por él, y que se hayan pagado las tasas. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La Oficina no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de aquella información.

La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección, en ese plazo deberán también abonarse las tasas y a falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la

¹⁴⁰ Artículo 134, de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁴¹ Artículo 135, de la Ley de la Propiedad Industrial.

primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional y si la solicitud se presentará o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro sólo se renovará para los productos o los servicios de que se trate, la renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada.¹⁴²

La renovación hay similitud en los tiempos, pero hay una diferencia en la ley de propiedad industrial, el caso de que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes y para la marca comunitaria se tendrá que hacer pago para cada uno de los productos o servicios, si se quiere que se renueve.

¹⁴² Del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo, 47.

III.2. LOS PROCEDIMIENTOS

Los miembros se aseguran de que en sus legislaciones nacionales se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, mediante medidas eficaces contra cualquier acción, con inclusión de recursos ágiles, que eviten la creación de obstáculos al comercio y los procedimientos serán justos y equitativos.¹⁴³

III.2.1. EN LA LEY MEXICANA

En la actualidad, salvo contadas excepciones, la protección de una marca mediante su registro se hace país por país, para facilitar que la autoridad local pueda ejercer sus facultades de inspección, vigilancia, y judiciales, etc. El imponer sanciones contra los infractores o delincuentes en relación a las marcas registradas.

Históricamente, el registro de una marca en un país ha venido dando a su titular el derecho de ser, quien exclusivamente pueda comerciar en ese mercado con la marca en cuestión, por lo que el titular del registro marcario en el país tiene derecho a impedir a terceros el uso de su marca registrada. Así, con el paso del

¹⁴³ Artículo 41, Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

tiempo, se ha observado que las empresas internacionales registrarán sus marcas respectivas en numerosos países. Por ello el titular de una marca registrada en diferentes países suele ser una misma empresa.

De esta manera, se combate dentro del territorio nacional el comercio con mercancías falsificadas o a las que se aplica una marca registrada sin consentimiento del titular de ésta. En pocas palabras, se protege a los titulares contra su imitación o falsificación es decir contra la piratería.

En la ley de Propiedad Industrial se establece que: esta ley tiene por objeto prevenir todos los actos que atenten contra la propiedad industrial o que puedan constituir competencia desleal y en ella se establecen las sanciones y penas aplicables a estos delitos. La base de la legislación sobre la protección de la propiedad es la Ley de Propiedad Industrial, y de acuerdo con esta, la propiedad industrial, es órgano más importante en la lucha contra la violación de las disposiciones sobre su protección de la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como lo precisa, este organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene amplias facultades de acuerdo con la LPI, "como realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores e

imponer sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial".¹⁴⁴

En efecto eso no es todo, la LPI convierte al IMPI en el eje principal de protección de la propiedad industrial al conferirle una serie de facultades en ese sentido. Por ejemplo, no procede una averiguación previa ante el Ministerio Público sin que antes el IMPI haya emitido un dictamen técnico.

La Ley contempla diferentes medios como son: la administrativa, que es la más importante de acuerdo con sus reformas de agosto de 1994, la penal y la civil, además, el IMPI tiene facultades de árbitro en el procedimiento.

III.2.1.1. PROCEDIMIENTOS DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

La ley en el artículo 187 establece diferentes tipos de procedimiento contra las infracciones de carácter administrativo, y toma como ordenamiento supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, el capítulo II se refiere al procedimiento de declaración administrativa, que puede ser de diferentes tipos: nulidad, caducidad y cancelación e infracción administrativa.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ley de la Propiedad Industrial, artículo 6 fracción V.

¹⁴⁵ Véase artículo 187, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dicho procedimiento se inicia de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico, y se sustancia ante el IMPI de acuerdo con el artículo 188.¹⁴⁶ Además, la ley da una serie de reglas destinadas a los requisitos de forma, que debe contener lo siguiente:

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos
- V.- La descripción de los hechos, y
- VI.- Los fundamentos de derecho.¹⁴⁷

Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes.¹⁴⁸

Si el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.¹⁴⁹

En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la

¹⁴⁶ Véase artículo 188, de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁴⁷ Véase artículo 189, de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁴⁸ Véase artículo 190, de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁴⁹ Véase artículo 191, de la Ley de la Propiedad Industrial.

confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.¹⁵⁰

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el instituto la notificará al titular afectado, concediéndolo un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.¹⁵¹

Por ultimo agotado el procedimiento, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, se dictara resolución definitiva, misma que se notificara a las mismas en el domicilio señalado en el expediente. Cabe hacer mención que contra dicha regulación no existe recurso alguno, por lo que la parte afectada podrá combatir la misma únicamente mediante juicio de amparo indirecto ante el juez de Distrito en materia administrativa que corresponda.¹⁵²

Para la cancelación voluntaria de un registro por parte de su titular, no se trata en si de un procedimiento contencioso, sino de un procedimiento meramente administrativo que requiere una petición por escrito del titular de la marca y a discreción de la autoridad puede solicitar la ratificación.

¹⁵⁰ Véase artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁵¹ Véase artículo 193, de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁵² CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, op. cit., p. 357.

III.2.1.2. MEDIDAS PROVISIONALES

En materia de protección de la propiedad industrial, las medidas provisionales juegan un papel muy importante, porque se trata de medidas rápidas, de sencilla tramitación y, por supuesto, efectiva, para detener, corregir la violación de los derechos de la propiedad industrial. Normalmente, esas medidas, en diferentes sistemas, recaen en el área de competencia del Poder Judicial. Sin embargo, el sistema mexicano prefiere confiar esas atribuciones al IMPI, en el cual se encuentran las facultades en materia de medidas provisionales. Aunque hay que notar que tiene limitaciones si pensamos que el resarcimiento de daños y perjuicios no se hace por este procedimiento, es decir, hay que intentar la vía civil para lograrlo.

En materia de medidas precautorias, el IMPI, de conformidad con la LPI, en su artículo 199 bis podrá adoptar las siguientes medidas:

I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulación:

- a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y
- d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación,

elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III. Prohibir, de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta ley.¹⁵³

Por supuesto, estas medida precautorias se ejercitan dentro de un marco jurídico específico, ya que se sustancian mediante un procedimiento en donde el promovente deberá probar varios extremos, la existencia de una violación a su derecho: que la violación a su derecho sea inminente; la existencia de la posibilidad de sufrir un daño, y la existencia de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren; además, otorgar fianza y la información necesaria. Por su parte, el presunto infractor tiene derecho a otorgar contraafianza.

En todo momento, el IMPI tiene una función de carácter conciliatoria, lo que aumenta sus facultades, o bien sus responsabilidades en materia de propiedad industrial.

¹⁵³ Véase artículo 189 bis, Ley de la Propiedad Industrial.

III.2.2. MARCA COMUNITARIA

III.2.2.1. CÓMO SE INTERPONERSE UNA ACCION DE CADUCIDAD O DE NULIDAD DE UNA MARCA COMUNITARIA

Durante la vida jurídica de una marca, su titular puede ser privado de sus derechos como consecuencia de una acción de caducidad o puede ver su marca anulada como consecuencia de una acción de nulidad. Estas acciones pueden ser interpuestas exclusivamente ante la OAMI, a través de acciones directas. Una solicitud de anulación sólo es admisible cuando la MC considerada está registrada en la Oficina, este registro es publicado en el Boletín de Marcas Comunitarias de la OAMI. También es posible solicitar informaciones sobre el expediente para determinar si el registro ya ha tenido lugar (tasa: 10 euros), no existe ningún plazo expreso para presentar una solicitud de anulación. Si el titular de un derecho anterior tolera una MC posterior durante cinco años, ya no podrá obtener la declaración de nulidad por motivos relativos (caducidad).

La tasa de solicitud de caducidad o de nulidad cuesta 700 euros, la solicitud no se considera presentada hasta que la tasa no ha sido abonada.

En el procedimiento de anulación sólo se aceptan las cinco lenguas de la Oficina (español, alemán inglés, francés e italiano). La solicitud concreta puede presentarse en una de las dos lenguas de la MC considerada, cuando ambas son lenguas de la Oficina. En caso contrario (una de las dos lenguas no es lengua de la Oficina), sólo puede utilizarse la segunda lengua de la MC.

Una solicitud puede contener varios motivos de anulación. También es posible invocar motivos de caducidad y de nulidad en una misma solicitud, esto no tiene consecuencias sobre los costes: por esta solicitud se pagará una sola tasa.

La obligación de representación afecta únicamente a los solicitantes de anulación que carezcan de domicilio, sede o establecimiento en actividad en la Unión Europea, estas personas deben hacerse representar por un abogado o por un representante que figure en la lista correspondiente de la Oficina y que posea domicilio profesional en la UE.

La parte que pierda un procedimiento de anulación paga las tasas y demás costas de las otras partes, dado que existe un límite a la cuantía de costas reembolsables, la persona que pague las costas no debe sobrepasar una cierta cantidad máxima y la tasa no es reembolsada en caso de retirada de una solicitud de anulación, la parte que interrumpa un procedimiento de anulación mediante la retirada de la solicitud debe rembolsar también las costas soportadas hasta ese momento por las otras partes (respetando los límites legales), a menos que se adopte una resolución distinta por razones de equidad.

La Oficina se compromete a tramitar con diligencia tales procedimientos a fin de restablecer la seguridad jurídica lo más rápidamente posible.

La falta de uso efectivo de la marca durante cinco años consecutivos, la pérdida de su carácter distintivo, o la naturaleza engañosa de la marca como consecuencia de su uso, son los motivos principales que permiten fundamentar una acción de caducidad. La marca comunitaria está sometida a la misma obligación de uso que las marcas registradas en los Estados de la Unión Europea y las marcas internacionales que producen efectos en estos países. El titular de la

marca puede ser privado de sus derechos si no ha realizado un uso efectivo de su marca durante los cinco años siguientes al registro o, posteriormente, durante un período de cinco años consecutivos.

La marca comunitaria presenta la ventaja de que el uso efectivo de esta marca en un solo país de la Unión Europea constituye un uso relevante en toda la Comunidad, lo que permite evitar la caducidad en todos los Estados miembros. En consecuencia, la marca comunitaria puede ser un instrumento destinado a responder a las necesidades de una empresa incluso si su política de mercadotecnia no se extiende a la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. La acción de nulidad de la marca comunitaria puede fundamentarse en la concurrencia de motivos absolutos o relativos de nulidad. Los motivos absolutos (especialmente la ausencia de fuerza distintiva, la genericidad y el carácter engañoso de la marca) pueden ser invocados por cualquier persona, sin embargo, únicamente la existencia de derechos anteriores puede fundamentar una acción de nulidad de la marca por motivos relativos y una empresa que no haya utilizado la vía del procedimiento de oposición puede, así, pedir con posterioridad al registro la anulación de la marca comunitaria. No obstante, y aun en el caso de que sea titular de sin derecho anterior, el demandante no debe haber consentido durante un período de más de cinco años el uso de esta marca en el territorio en el que su derecho anterior despliega sus efectos (preclusión por tolerancia). La OAMI tiene competencia exclusiva para conocer las acciones directas de caducidad y nulidad. Los interesados no pueden, por consiguiente, acudir a un tribunal para el ejercicio de estas acciones. Los tribunales de los Estados de la Unión Europea pueden, sin

embargo, declarar la nulidad o la caducidad de una marca comunitaria cuando la cuestión se plantea ante ellos a título reconvenional, en reacción a una acción por violación basada en la misma marca.¹⁵⁴

III.2.2.2. CÓMO INTERPONER UN RECURSO CONTRA UNA DECISIÓN DE LA OAMI

La oposición puede presentarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la fecha oficial de publicación es la fecha que aparece en la cubierta del Boletín de Marcas Comunitarias.

En este plazo debe llegar a la Oficina el escrito de oposición y el pago de la tasa de oposición.¹⁵⁵ El dinero debe llegar a la OAMI dentro del plazo de tres meses previsto para presentar la oposición. Sin embargo, y siempre que en ese plazo se hayan realizado los trámites para efectuar el pago, el Reglamento de tasas permite considerarlo efectuado a tiempo bajo unas determinadas condiciones. En caso de transferencia, si ésta se ordenó dentro de plazo. De

¹⁵⁴ http://www.oami.eu.int/ES/holetbrochure/articles_c.htm

¹⁵⁵ La tasa para la presentación de oposiciones es de 350 euros, que deben pagarse dentro del mismo plazo previsto para presentar el escrito de oposición. Todos los pagos a la OAMI deben efectuarse en euros. La única excepción es el pago en efectivo en la Oficina, que se efectúa en pesetas. Las tasas y costas que se adeuden a la Oficina pueden abonarse mediante ingreso o transferencia a las cuentas bancarias de ésta o mediante entrega o envío de cheque extendido a nombre de la Oficina o en efectivo. Finalmente, también se pueden efectuar estos pagos a través de una cuenta corriente abierta en la Oficina. En el caso de efectuar el pago a través de transferencia, en la fecha del abono en la cuenta de la OAMI. De efectuarse el pago por cheque, la fecha de su recepción en la Oficina, siempre que se efectúe el cobro. De pagarse en efectivo en la Oficina, la fecha de entrega del dinero. Finalmente, en el pago por cuenta corriente en la Oficina, la fecha relevante es la de entrega del escrito de oposición.

haberse efectuado el pago mediante cheque bancario, si se remitió a la Oficina dentro de plazo. No obstante, si la orden de pago o la remisión del cheque no se efectuó como mínimo dentro de los diez últimos días de plazo, será necesario además el pago de un recargo del 10%.

La Oficina ha publicado las "Directrices sobre el Procedimiento de Oposición", en las que se pretende exponer de forma detallada el desarrollo práctico de las previsiones del RMC y del Reglamento de Ejecución que regulan el procedimiento de oposición. Asimismo, la Oficina pone también a disposición del público un formulario de "Escrito de oposición" en las once lenguas oficiales de la Unión Europea, acompañado de sus correspondientes notas explicativas.

La División de Oposición de la OAMI utiliza los cinco idiomas de la Oficina (español, alemán, inglés, francés e italiano).¹⁵⁶ Este idioma se convierte en el utilizado a lo largo de todo el procedimiento de oposición.

Si el escrito de oposición ha sido presentado en un idioma de la Oficina (español, alemán, inglés, francés e italiano) que, sin embargo, no coincide con los de la solicitud de marca comunitaria atacada, el oponente dispone de un mes para presentar una traducción al idioma correcto. Este plazo, que no requiere de notificación alguna por parte de la Oficina, se computa desde el fin del plazo para presentar la oposición.

Las comunicaciones dirigidas a la Oficina pueden presentarse por varios medios: presentación en la Oficina de un original firmado ya sea a través del

¹⁵⁶ No obstante, el escrito de oposición sólo puede presentarse en uno de estos idiomas que, además, coincide con uno de los dos idiomas escogidos por el solicitante de las marcas comunitarias e indicadas en la publicación que de ésta se efectúa en el Boletín de Marcas Comunitarias.

servicio de correos, mediante entrega directa o por otros medios; transmisión por telefax de un original firmado; telefax o telegrama.¹⁵⁷

El procedimiento de oposición se tramita ante la OAMI, cuya sede se halla en Alicante (España). No obstante, el procedimiento está diseñado para tramitarse fundamentalmente por escrito y, por tanto, no requerir la presencia personal de las partes salvo en supuestos en que sea indispensable el procedimiento oral. Asimismo, está regido en su totalidad por el RMC y su RE, que forman un cuerpo normativo autónomo.

El escrito de oposición puede basarse en una solicitud de marca o en una marca registrada que sea anterior. Las marcas pueden ser marcas nacionales de alguno de los Estados miembros de la UE (nacional), marcas internacionales (registradas según el Arreglo de Madrid y su Protocolo) o marcas de la Oficina del BENELUX. También se prevé la posibilidad de basar la oposición en una marca notoria protegida por el artículo 6 bis del Convenio de París. Finalmente, también puede basarse en otros derechos anteriores en la UE, de alcance no meramente local, siempre que la legislación nacional que los regule permita a su titular impedir la utilización de una marca posterior.

La existencia de derechos anteriores se considera una prohibición de registro de la marca comunitaria de carácter relativo.

La Oficina no puede examinar de oficio este tipo de prohibiciones, por esta razón, la solicitud de marca comunitaria se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias y se abre un período de tres meses para presentar oposiciones en

¹⁵⁷ Las condiciones de presentación por los medios citados se desarrollan en los artículos, 80, 81 y 82, del Reglamento (CE) No 2068/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

defensa de los derechos anteriores a los que la futura marca comunitaria podría afectar.¹⁵⁸

Los escritos de oposición, presentados durante el plazo de tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, se tramitan ante la División de Oposición. Ésta, tras la comprobación de que el pago se ha efectuado a tiempo, examina los requisitos básicos que debe cumplir el escrito de oposición, de existir algún defecto subsanable, se requiere al oponente para que lo corrija.

Finalizada esta fase, se notifica el escrito de oposición al solicitante de la marca comunitaria. A partir de este momento, se abre un plazo de dos meses en que ambas partes pueden ponerse en contacto para intentar una solución amistosa. Este plazo se denomina de "cooling off"¹⁵⁹ de reflexión. Una persona física o jurídica puede presentar un escrito de oposición basado en tantas marcas como considere necesario, mientras sea su titular.

Algunos de los elementos e informaciones en que se fundamenta el escrito de oposición son imprescindibles para considerar que se ha presentado válidamente, es decir, deben estar presentes desde un principio. En consecuencia, deben facilitarse dentro del plazo fijado para la presentación de oposiciones.

Así, dentro de ese plazo es necesario identificar claramente la solicitud de marca atacada, el oponente, los derechos anteriores en que se basa la oposición y los motivos que la sustentan. El RMC requiere que los datos aportados permitan

¹⁵⁸ En consecuencia, el Boletín de las Marcas Comunitarias es el instrumento de publicidad de la existencia de una solicitud de marca comunitaria que permite a los titulares de derechos anteriores la defensa de su derecho preexistente.

¹⁵⁹ El período de "cooling off" está constituido por los dos meses siguientes a la notificación de la oposición y es previo al inicio de la fase contradictoria (en la que participan oponente y solicitante). Puesto que la fase contradictoria aún no se ha iniciado, si las partes alcanzan un acuerdo que pone fin a la oposición, no existe condena en costas para ninguna parte. Además, si el acuerdo alcanzado se basa en la limitación de la lista de productos y servicios de la marca comunitaria excluyendo aquellos atacados por la oposición o se debe a la retirada de la marca comunitaria, la Oficina devuelve la tasa de oposición al oponente.

una identificación indubitada. De este modo, las marcas pueden considerarse claramente identificadas si se señala su naturaleza, el país en el que producen sus efectos y el número de registro. El oponente estará identificado si se ha indicado su naturaleza (persona física o jurídica), su nombre o denominación social completa y la dirección postal completa.¹⁶⁰

De utilizarse el formulario facilitado por la Oficina, será suficiente con cumplimentarlo adecuadamente en cada uno de los epígrafes mencionados. Así, por ejemplo, en cuanto a la motivación de la oposición, será suficiente con seleccionar una o varias de las casillas previstas bajo el epígrafe "motivos de la oposición" aunque, con posterioridad, sea recomendable desarrollar estos argumentos.

La determinación del idioma de procedimiento que se efectúa con la elección por parte del oponente de uno de los idiomas de la Oficina debe de coincidir con alguno de los dos indicados en la solicitud de marca comunitaria. Todas las comunicaciones con la Oficina, así como los documentos que sirvan para basar el derecho del oponente deben hallarse en el idioma de procedimiento o estar acompañados de una traducción a éste.

Únicamente en el caso de la documentación complementaria aportada durante el procedimiento (catálogos, folletos, etc.), la Oficina puede optar entre requerir una traducción o aceptarla en su idioma original. En la práctica la Oficina acepta que las partes traduzcan los elementos más relevantes de la documentación aportada que deben servir para basar el derecho o los argumentos

¹⁶⁰ La oposición se considera motivada con la identificación de las bases jurídicas previstas en el artículo 8, del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

aportados. Así, en el caso de certificados, la traducción puede sólo incidir en la información administrativa que se halle en vigor obviando, por ejemplo, las inscripciones sobre renovación anterior a la última vigente. Tratándose de folletos, revistas o catálogos, la traducción incidirá en aquellos elementos que la parte desee utilizar como prueba.

La Oficina notifica la Oposición una vez ha determinado que, en aplicación del Reglamento, la oposición es admisible. Ello no significa, sin embargo, que esté "completa". Tras la expiración del plazo de "cooling-off" sin que las partes hayan llegado a un arreglo amistoso, el oponente dispone de un plazo de dos meses para completar su expediente con las pruebas necesarias para apoyar su derecho y sus argumentos. La Oficina dará traslado al solicitante de la documentación recibida del oponente para que, en el plazo de 2 meses, presente sus observaciones.

Las marcas, con arreglo al artículo 15 del RMC¹⁶¹ y a la Directiva 89/1104/CE, están sometidas en todos los Estados miembros de la Unión Europea a la obligación de uso efectivo y real en el mercado dentro del plazo de cinco años a partir de su registro. En consecuencia, el RMC otorga al solicitante la posibilidad de exigir del oponente que pruebe el uso de las marcas en que basa su oposición, de tener éstas una antigüedad superior a cinco años, contados desde la fecha de registro. Aquellos productos o servicios para los que no se haya podido aportar la prueba de uso se excluirán de la oposición. Es decir, el procedimiento de oposición sólo podrá continuar en relación con las marcas y productos o servicios para los que se haya podido probar un uso efectivo y serio. De no probarse para

¹⁶¹ Artículo 15, del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

ninguno de los productos y servicios para los que estén registradas la marca o marcas anteriores, la oposición se desestimará.

Las pruebas que deben aportarse deben consistir en "indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto de los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición". Estas pruebas pueden consistir, a título de ejemplo, en documentos y objetos acreditativos, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones escritas juradas o solemnes.

El RMC prevé la condena en costas para la parte vencida, no obstante, de no apreciarse la totalidad de las pretensiones de una parte o por razones de equidad se puede decidir un reparto de costas distinto. En virtud de estos principios la Oficina, de forma complementaria a la resolución sobre el fondo, adopta también una resolución sobre el reparto de costas salvo que las partes, de mutuo acuerdo, adopten un reparto distinto.

La resolución sobre la costas no implica una fijación de su cuantía; únicamente establece quién y en que medida debe satisfacerlas. La fijación de su cuantía puede solicitarse a la secretaría de la División de Oposición que adoptó la resolución; las cuantías se fijan con base en la documentación aportada por la parte que solicita la determinación y según las cuantías máximas establecidas por la Regla 94 del RE.¹⁶²

Todas las decisiones finales de las instancias de la OAMI, siempre que no hayan atendido a las pretensiones de una parte, pueden recurrirse a iniciativa de dicha parte. El recurso se plantea ante las salas de recurso de la OAMI. Se trata

¹⁶² Artículo 94, del Reglamento (CE) No 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995.

de instancias de naturaleza casi jurisdiccional, independientes de la dirección de la OAMI. El recurso debe presentarse por escrito ante la OAMI en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. El recurso sólo se considera interpuesto una vez abonada la tasa de recurso (800 euros). En el plazo de cuatro meses a partir de la notificación de la resolución, debe presentarse un escrito en el que se expongan los motivos de recurso. Estos plazos no son prorrogables. El escrito de recurso debe presentarse en la lengua de procedimiento en que se haya adoptado la resolución. Este documento debe contener los siguientes elementos:

- el nombre y dirección de recurrente;
- en su caso, el nombre y dirección de su representante;
- una declaración en la que se precise la resolución impugnada y el contenido de la modificación o revocación que se solicite;
- información sobre la forma de pago de la tasa de recurso;
- firma del recurrente o de su representante.

Si el escrito de recurso no precisa los motivos en que se basa, deberá presentarse un escrito exponiendo estos motivos en el plazo de cuatro meses a partir de la notificación de la resolución impugnada. El escrito en que se exponen los motivos de recurso debe mencionar las alegaciones del recurrente de forma sucinta pero completa. Dado que en la práctica, los procedimientos de recurso se sustancian principalmente por escrito, las alegaciones siempre deben exponerse íntegramente por escrito y no reservarse para un eventual procedimiento oral.

El RMC prevé que los motivos de recurso, es decir, las alegaciones de hecho y de derecho por las cuales debería mortificarse la resolución impugnada, deben presentarse en el plazo de cuatro meses a partir del día de la notificación de la resolución impugnada. Esta regla no prohíbe presentar documentos que sustenten los motivos anteriormente invocados después del citado plazo de cuatro meses, siempre que se presenten en tiempo útil.

Desde principios de 1998, se publican en el Diario Oficial de la Oficina una selección de resoluciones de las Salas de Recurso en las cinco lenguas de la Oficina. Por lo demás, puede accederse a todas las resoluciones, desde la fecha de su adopción y en su lengua original, en el sitio de la Oficina en Internet, bajo la rúbrica "Aspectos jurídicos".

Sus miembros son nombrados por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Este recurso da lugar al pago de una tasa. Las decisiones de las salas de recurso pueden, a su vez, ser sometidas a un control de legalidad ante la jurisdicción comunitaria a iniciativa de la parte que no haya obtenido satisfacción. Este recurso se fundará en incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma, desviación de poder y, sobre todo, violación del Derecho comunitario de marcas o de cualquier otra norma del ordenamiento comunitario. El procedimiento de control de legalidad opone la parte que formula el recurso a la OAMI, y se desarrolla ante el Tribunal de Primera Instancia, jurisdicción adjunta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.¹⁶³ El Tribunal de Primera Instancia puede confirmar, anular o reformar la decisión de la sala de recurso. Es posible presentar una

¹⁶³ Véase PARRA TRUJILLO, Eduardo de la y HARTMANN Malte, *Los Tribunales de la Marca Comunitaria*, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volumen IV, Sección de comentarios, 2004.

apelación en última instancia ante el Tribunal de Justicia, si bien limitada a las cuestiones de derecho. Los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia se rigen por los reglamentos de procedimiento aplicables ante estas jurisdicciones, y se desarrollan en la sede de estos Tribunales en Luxemburgo.¹⁶⁴

¹⁶⁴ http://www.oami.eu.int/es/role/brochure/for1es_c.htm

CAPÍTULO CUARTO

CAPÍTULO CUARTO

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL DERECHO MARCARIO OMC Y TLCUEM

IV.1. TLCUEM EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es un hecho que no solo existe el procedimiento del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, si no con motivo de la celebración de tratados, se contemplan dentro de estos tratados, formas y procedimientos específicos para solucionar las controversias que se puedan dar entre los gobiernos, así como entre los nacionales de un país y un gobierno. Por lo cual en el presente capítulo analizaremos la existencia paralela de dos mecanismos de solución de controversias en materia de Propiedad Intelectual: en el TLCUEM, en su título V, **Mecanismo de Consulta para Asuntos de Propiedad Intelectual** y el establecido en la Organización Mundial de Comercio (ADPIC).

En términos generales, se establece las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección de acuerdo con las normas internacionales más exigentes. Así, el TLCUEM, dispone un procedimiento de protección de la propiedad intelectual, como lo citaremos mas adelante. Distinguimos, por ejemplo, que se obliga a establecer un mecanismo de consultas con miras a alcanzar

soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades para la protección de propiedad intelectual.

IV.2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO OMC.

Los derechos de propiedad intelectual tienen efectos importantes en el comercio debido a que constituyen fuentes de riqueza; no obstante, deben ser regulados a fin de evitar prácticas proteccionistas o desleales que distorsionen las relaciones comerciales internacionales. Los Derechos de Propiedad Intelectual constituyen un sector jurídico con clara vocación de regulación internacional como se observa ya desde el Convenio de París de 1883 a el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 1886, que buscaban la protección de dichos derechos, bajo la administración de una misma oficina. Fue hasta en 1970 que se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹⁶⁵ que vino a confirmar la necesidad de regular los derechos en la época contemporánea.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Véase LABARIEGA VILLANUEVA, Alfonso Pedro, *Organización mundial de la Propiedad Intelectual*, Revista de Derecho Privado, Número 4, Sección de Doctrina, 2003.

¹⁶⁶ MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. op. cit., p. 224.

El problema en la materia no reside tanto en la ausencia de normas que protejan los derechos, sino en las divergencias existentes en su aplicación, en el distinto nivel de protección y en la carencia de poderes coercitivos y sistemas de solución de diferencias eficaces de la OMPI, de ahí que se buscara ya desde la Ronda Tokio que se llevase a efecto en el seno del GATT una negociación relativa a la forma en que los Derechos de Propiedad Intelectual eran utilizados en el comercio. No fue sino hasta "la reunión de punta del Este de 1986, que dio inicio a la denominada Ronda Uruguay del GATT, se decidió incorporar como tema de negociación los servicios, las inversiones y la Propiedad intelectual...".¹⁶⁷

El tema se encuadró en el marco de diversos subgrupos de negociación afectos al comercio de mercancías, culminándose con la inclusión en el Acta Final de un Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC, conocido en las negociaciones como TRIPS), y en el que se reconocen las vías para un mutuo apoyo entre la OMC, la OMPI y otras organizaciones internacionales competentes.

El ADPIC tiene como objetivos reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, tomando en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo, mediante el establecimiento de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías.

¹⁶⁷ PEREZ MIRANDA, Rafael J, op. cit., p. 39.

El ADPIC establece y generaliza los principios de derechos del GATT al ámbito de los derechos y se constituye como un marco multilateral de normas, disciplinas relativas a la protección y tutela. Reconoce que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, y las necesidades especiales de los países miembros menos adelantados, por lo que se refiere a la aplicación, en el ámbito nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable.¹⁶⁸

IV.2.1 ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS

El ADPIC se divide en un preámbulo, partes, secciones y artículos, y su estructura es la siguiente:

PREAMBULO

PARTE I. Disposiciones generales y principios básicos.

PARTE II. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

1. Derecho de autor y derechos conexos.
2. Marcas de fábrica o de comercio.
3. Indicaciones geográficas.
4. Dibujos y modelos industriales.

¹⁶⁸ MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. op. cit., pp. 224-225.

5. Patentes.

6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.

7. Protección de la información no divulgada.

8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

PARTE III. Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

1. Obligaciones generales.

2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos.

3. Medidas provisionales.

4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera.

5. Procedimientos penales.

PARTE IV. Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados.

PARTE V. Prevención y solución de diferencias.

PARTE VI. Disposiciones transitorias.

PARTE VII. Disposiciones institucionales; disposiciones finales.¹⁰⁰

Como se puede observar de su estructura, el ADPIC se aplicará a los derechos de autor y conexos, a las marcas de fábrica o de comercio, a las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, a las patentes, a los esquemas de trazado de circuitos integrados, a la protección de la información no divulgada y al control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales y "la parte III del Acuerdo dispone la obligación de los Estados de

¹⁰⁰ Véase el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

establecer en su legislación nacional procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, los cuales deben ser justos y equitativos; señala disposiciones para el desahogo de pruebas, las medidas provisionales, así como las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera. Se señalan disposiciones relativas a procedimientos civiles, administrativos y penales. Respecto a la prevención y solución de diferencias (parte V), se establece el principio de transparencia, para lo cual dispone que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo sean publicados y hechos del conocimiento público, asimismo, se señala la necesidad de que dichas leyes y reglamentos sean notificados al Consejo de los ADPIC. El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo, y, en particular, el cumplimiento por los miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los ADPIC. Las disposiciones transitorias establecen los plazos de 1, 5 u 11 años para su adaptación. La Ley de Propiedad Industrial, y la Ley Federal del Derecho de Autor, son las principales leyes que regulan la aplicación de este Acuerdo en nuestro país".¹⁷⁸

El Acuerdo en el tema es completo ya que involucra prácticamente a la totalidad de las modalidades de propiedad intelectual conocidas actualmente en los países desarrollados. El ADPIC presenta cierta semejanza con los principios clásicos del GATT, pero con la incorporación de algunos principios novedosos de carácter formal los principios básicos del Acuerdo son los siguientes:

¹⁷⁸ WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura *op. cit.*, p. 132.

Es un Acuerdo que permite a los miembros establecer una protección más amplia que la ofrecida por el mismo Acuerdo, a condición de que tal protección no contravenga sus disposiciones. También es de resultados, toda vez que los países Miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen conveniente y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos.

Establece el principio de cooperación institucional internacional, que las relaciones de apoyo mutuo entre la OMC y la OMPI, así mismo, el artículo 2 dispone que en las Partes II III y IV del Acuerdo los Miembros deberán cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París de 1967¹⁷¹ y que ninguna disposición de las Partes I a la IV irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto a circuitos integrados.

Principio de no discriminación instrumentada mediante la Cláusula de Tratado Nacional, que cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones previstas en los Convenios Internacionales en la materia, relativas al cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con el ADPIC y cuando tales prácticas se apliquen de manera que no constituyan restricciones al comercio.

Principio de no discriminación instrumentada a través de la Cláusula de la Nación Mas Favorecida, con respecto a la protección de la propiedad intelectual,

¹⁷¹ Artículo 19 que a la letra dice: "Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio".

toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que deriven de Acuerdos Internacionales sobre asistencia judicial o sobre observación de las leyes de carácter general y no destinadas específicamente a la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, o leyes que deriven de Acuerdos intencionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la vigencia del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Principio de transparencia, se manifiesta en el artículo 63 del Acuerdo que delega en los Miembros la obligación de publicar las leyes, reglamentos, acuerdos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general sobre Derechos Propiedad Intelectual, los cuales deberán ser notificados al Consejo de la ADPIC (mecanismo de colaboración con la OMPI), a fin de establecer un registro común de leyes y reglamentos. Por otro lado, y sin perjuicio de la información confidencial que debe respetarse, los Miembros deberán facilitar las informaciones solicitadas por escrito por otros Miembros.¹⁷²

Principio de tutela jurídica, uno de los objetivos del Acuerdo es "fomentar una protección eficaz y adecuada de los Derechos de Propiedad Intelectual", por lo que precisamente una característica del Acuerdo es la existencia de una gran

¹⁷² Artículo 63, Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

protección jurídica sobre la propiedad intelectual. Para conseguir este objetivo, el ADPIC, en su artículo 41, dispone que los Miembros se asegurarán que en sus legislaciones nacionales se establezcan procedimientos de observación de los Derechos de Propiedad Intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier infracción, con inclusión de recursos ágiles que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones y que los mismos no puedan ser utilizados como obstáculos al comercio legítimo; por lo que deberán ser justos y equitativos, cortos y baratos, con derecho de audiencia y decisión escrita.¹⁷³

El Acuerdo, con base en el principio de tutela jurídica, también prevé: la existencia de recursos civiles y administrativos; revisión por el poder judicial de las decisiones administrativas; la obligación de poner al alcance de los titulares de los Derechos de Propiedad Intelectual, procedimientos judiciales civiles para lograr la observación de tales derechos; la obligación de entregar pruebas; determinaciones preliminares; derecho de resarcimiento; indemnización al demandado en el caso de abuso del demandante; adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces, incluso sin haber oído a las partes; la suspensión del despacho de aduanas; las autoridades competentes que pueden actuar de oficio en la materia; y procedimientos y soluciones penales, con posibilidad de penas de prisión y sanciones pecuniarías.

Principio de trato más favorable a los países menos adelantados, de conformidad con el artículo 66, ningún Miembro en vías de desarrollo estará obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo durante un período de 10 años, el

¹⁷³ Artículo 41 de Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

cual puede ser prorrogado.¹⁷⁴ Se exceptúan de este principio a los artículos 3, 4 y 5, relativos al trato nacional, al trato de la nación más favorecida y a los Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección.

Principio de flexibilidad, se traduce en la existencia de excepciones a las disposiciones del Acuerdo que se justifican en razones de protección de la salud pública y la nutrición de la población; para promover el interés público en sectores tales como de seguridad, de desarrollo socioeconómico y tecnológico, para prevenir el abuso de los Derechos de Propiedad Intelectual, etc., siempre que esas medidas sean compatibles con el propio ADPIC.

Principio de agotamiento de los derechos, respecto a este principio muy importante en la regulación de los Derechos, cabe destacar su ausencia dentro del Acuerdo, lo que refleja la falta de consenso del tema entre los Miembros, así como los deseos de mantener un amplio margen de maniobra por parte de los mismos. No obstante, la única referencia que se hace de este principio en el Acuerdo es en el artículo 6,¹⁷⁵ para indicar que en el procedimiento de solución de diferencias no se hará uso de ninguna disposición en relación con la cuestión del agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Artículo 66, de Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

¹⁷⁵ Artículo 6, de Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

¹⁷⁶ MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. op. cit., p. 228.

IV.3. ORGANISMO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

IV.3.1. OMC

Es esta una de las diferencias sustanciales respecto al sistema internacional de protección de la propiedad intelectual, ahora los países parte que estuvieran inconformes con la protección que otorga a sus nacionales o residentes otro país parte, pueden recurrir al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, significativamente más eficiente y rápido que el sistema establecido en los artículos XXII y XXIII del GATT, que subsisten y que son la base del esquema actual.¹⁷⁷ El Acuerdo establece un sistema de solución de diferencias aplicable a las que se planteen en los acuerdos por los que se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC), los comerciales multilaterales (que comprende el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y los comerciales plurilaterales.¹⁷⁸

La Ronda Tokio produjo, entre otros resultados, una serie de Acuerdos conocidos como Códigos de Conducta del GATT, cada uno de estos Códigos

¹⁷⁷ Véase los artículos del GATT XXII y XXIII.

¹⁷⁸ Los Estados Unidos de América propusieron en el curso de las negociaciones de la Ronda Tokio establecer un procedimiento de solución de diferencias de carácter formal y legalista del sistema, a lo cual se opusieron los países europeos y Japón, quienes preferían un mecanismo más pragmático en el que las disputas fueran resueltas a través de la negociación y los compromisos. A pesar de estas diferencias, los participantes en la Ronda Tokio adoptaron dos instrumentos sentando las líneas para el proceso de solución de diferencias: el Entendimiento Relativo a las Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia de 1978, y el Acuerdo descriptivo de la Práctica comercial del GATT en el área del procedimiento de solución de diferencias. En estos documentos formalizaron la práctica y la costumbre que hasta entonces se había estado realizando en la solución de diferencias del GATT.

establecía su propio Comité administrativo y tenía su propio mecanismo de solución de diferencias. Estas disparidades, lejos de dar mayor uniformidad al procedimiento de solución de diferencias dentro del sistema GATT, provocaron mayores confusiones al interior del mismo.¹⁷⁸

Para entender el sistema de solución de diferencias de la OMC, debemos señalar que el instrumento jurídico que integra la parte adjetiva más importante del Acuerdo constitutivo de la OMC es el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias (ESD), ya que posee carácter ejecutivo, en virtud de las posibilidades de las que disponen los Miembros respecto a los Miembros afectados, quienes deben cumplir con las recomendaciones del OSD de la propia OMC.

El ESD queda bajo la responsabilidad del OSD, el cual funciona a la vez como Consejo General, compuesto por todos los Miembros de la OMC, equivalente a las Partes Contratantes del GATT del 1947. Asimismo, es facultad del Consejo general nombrar un Presidente especial para administrar dichas funciones y elaborar el reglamento que determine las sesiones especiales para la solución de diferencias. Para cumplir con sus objetivos el OSD se reúne con la frecuencia que sea necesaria a fin de desempeñar sus funciones dentro de los marcos temporales establecidos en el Entendimiento.

Las normas sustantivas y procesales del ESD son aplicables a las controversias que pueden surgir al aplicar e interpretar todos los Acuerdos abarcados por la OMC y que quedan incluidos en el Artículo 11 del Acuerdo de

¹⁷⁸ MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. op.cit., p. 230.

Marrakech¹⁸⁰ por el que se crea la dicha Organización los Acuerdos son los que se señalan:

Anexo 1 A: Acuerdo Multilaterales sobre el Comercio de Mercancia

Anexo 1 B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

Anexo 1 C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio

Anexo 4: Acuerdos Comerciales Plurilaterales

El sistema de solución de controversias de la OMC centra su mecanismo en los Artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, los cuales se rigen como la base general y formal del mismo. El Artículo XXII establece el derecho a las consultas con otra parte contratante sobre las materias contenidas en el Acuerdo General.¹⁸¹ Por su parte el Artículo XXIII prevé como prerequisite invocar el procedimiento establecido en aquél para aplicar el mecanismo de éste. Tres son las características del procedimiento establecido en estos preceptos:

a) Se puede invocar el mecanismo no únicamente en presencia de la violación del Acuerdo, sino también cuando una Miembro de la OMC considere que se anulan o menoscaban los beneficios esperados de la aplicación del Acuerdo;

b) Los Artículos XXII y XXIII del GATT facultan a las Partes Contratantes para emitir resoluciones vinculatorias para las partes en las diferencias que se les plantó;

¹⁸⁰ Artículo 11 del acuerdo Marrakech.

c) El mecanismo faculta a las Partes Contratantes para que en casos serios se autorice a una parte o partes contratantes de suspender sus obligaciones que supongan concesiones equivalentes en favor de la parte que ha incumplido con esa puesta en conformidad.¹⁸²

Cada una de estas características tiene importantes interpretaciones e implicaciones, y aunque el Artículo XXIII no dice mucho acerca de ellas, los procesos han implementado por más de cuatro décadas los principios que involucran la práctica de solución de diferencias en el GATT, como la conciliación y el acercamiento entre las partes, que de tal fortuna hacen que el GATT se distinga de otros tratados de naturaleza comercial y económica, porque combina reglas de conducta en política comercial, con minuciosos procedimientos multilaterales de solución de diferencias. El GATT contiene una variedad de reglas para resolver controversias.¹⁸³ El sistema de solución de diferencias del GATT desde su constitución, tuvo como propósito principal resolver dos tipos de disputas:

1. El supuesto de que una parte contratante considere que una ventaja resultante para ella directa o indirectamente derivada del Acuerdo General se halle anulada o menoscabada; y

2. Cuando el cumplimiento de uno de los objetivos del Acuerdo se halle comprometido, a consecuencia de:

a) Que otra parte contratante no cumpla con las obligaciones contraídas,

¹⁸² MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. op.cit., p. 231.

¹⁸³ Estas reglas abarcan diversos materias que van desde valoración aduanera de las mercancías hasta la invocación de las Cláusulas de Escape.

b) Aplique una medida, contraria o no a las disposiciones del Acuerdo General, y

c) Cualquier otra situación que impida o pudiese impedir la consecución de los objetivos del GATT.¹⁸⁴

El órgano de Solución de Diferencias, se crea, en el mismo entendimiento el órgano de Solución de Diferencias (OSD), que tiene como función administrar las normas, procedimientos y disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias.¹⁸⁵

La primera etapa: consultas

"Estas se realizan con la finalidad de llegar a un arreglo entre las partes en conflicto. Cuando se formule una solicitud de celebración de consultas de conformidad con un acuerdo abarcado, el miembro al que se haya dirigido dicha solicitud responderá a ésta, a menos que se convenga de mutuo acuerdo lo contrario, en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que la haya recibido, y entablará consultas de buena fe dentro de un plazo de no más de 30 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Si el miembro no responde en el plazo de diez días contados a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud, o no entabla consultas dentro de un plazo de no más de 30 días, u otro plazo mutuamente convenido, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud,

¹⁸⁴ MORENO CASTELLANOS, Jorge A, et al. *op.cit.*, p. 233.

¹⁸⁵ Al inicio se desarrollan los pasos tradicionales: Se formula una solicitud de consulta, que debe ser contestada dentro de los diez primeros días; las consultas se inician en los primeros treinta días y deben finalizar en los primeros sesenta días, a partir de que se comunicó la solicitud de consultas; De no obtener resultados satisfactorios en las consultas se puede recurrir (opcionalmente) a las vías diplomáticas de conciliación, (buenos oficios, conciliación y mediación Art-5o.).

el miembro que haya solicitado la celebración de consultas podrá proceder directamente a solicitar el establecimiento de un grupo especial.

Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial. La parte reclamante podrá pedir el establecimiento de un grupo especial dentro de ese plazo de 60 días si las partes que intervienen en las consultas consideran de consuno que éstas no han permitido resolver la diferencia".¹⁸⁶

Segunda etapa: grupos especiales.

"Sus facultades principales son establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y del órgano de Apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados (Art. 2o.)

Si la parte reclamante así lo pide, se establecerá un grupo especial, a más tardar en la reunión del OSD siguiente a aquella en la que la petición haya figurado por primera vez como punto en el orden del día del OSD, a menos que en esa reunión el OSD decida por consenso no establecer un grupo especial (párrafo 1 del artículo 6).

El grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y formular otras conclusiones que ayuden al órgano de Solución de Diferencias

¹⁸⁶ WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura op. cit., p.133.

(OSD) a hacer las recomendaciones o a dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados.

El procedimiento a seguir por estos grupos se detalla en el anexo 3 del Acuerdo. Las principales etapas son las siguientes:

1. Antes de celebrarse la primera reunión sustantivo del grupo especial con las partes, las partes en la diferencia le presentarán comunicaciones escritas en las que expongan los hechos del caso y sus respectivos argumentos.

2. En la primera reunión sustantivo con las partes, el grupo especial pedirá a la parte reclamante que presente sus alegaciones. Posteriormente, pero siempre en la misma reunión, se pedirá a la parte demandada que exponga su opinión al respecto.

3. Las réplicas formales se presentarán en la segunda reunión sustantiva del grupo especial. La parte demandada tendrá derecho a hablar en primer lugar, y a continuación lo hará la parte reclamante. Antes de la reunión, las partes presentarán sus escritos de réplica al grupo especial.

4. Tras considerar los escritos de réplica y las alegaciones orales, el grupo especial dará traslado de los capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su proyecto de informe a las partes en la diferencia. Dentro de un plazo fijado por el grupo especial, las partes presentarán sus observaciones por escrito.

5. Una vez expirado el plazo establecido para recibir las observaciones de las partes en la diferencia, el grupo especial dará traslado a las mismas de un informe provisional en el que figurarán tanto los capítulos expositivos como las constataciones y conclusiones del grupo especial. Dentro de un plazo fijado por él,

cualquiera de las partes podrá presentar por escrito una petición de que el grupo especial reexamine aspectos concretos del informe provisional antes de la distribución del informe definitivo a los miembros. A petición de parte, el grupo especial celebrará una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones identificadas en las observaciones escritas. De no haberse recibido observaciones de ninguna parte dentro del plazo previsto a esos efectos, el informe provisional se considerará definitivo y se distribuirá sin demora a los miembros.

Entre las conclusiones del informe definitivo del grupo especial figurará un examen de los argumentos esgrimados en la etapa intermedia de reexamen.¹⁸⁷

Procedimiento ante el Grupo Especial o Panel, lo crea el órgano de Solución de Diferencias a petición de la parte reclamante. Le corresponde evaluar el asunto sometido a la aplicabilidad de los Acuerdos a los hechos descritos, formulando conclusiones que permitan al OSD hacer recomendaciones o dictar resoluciones. Estará integrado por tres miembros, las partes pueden solicitar que sean cinco. La resolución del grupo especial puede ser apelada.

Apelaciones.

*La resolución del grupo especial puede ser apelada por cualquiera de las partes. El OSD cuenta con un órgano permanente de apelación, el cual conocerá de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de dichos grupos.

¹⁸⁷ Ibid. p. 134.

El órgano permanente de apelación está formado por siete personas, de las cuales actúan tres en cada caso. Los miembros del órgano de apelación duran en su encargo cuatro años, y deben ser personas de reconocido prestigio, con competencia técnica acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general.

Cuando la resolución esté firme, será adoptada por el OSD que emitirá una recomendación o resolución, pudiendo otorgar un plazo prudencial para su cumplimiento. El miembro afectado tiene treinta días para informar su posición respecto a la resolución o recomendación.

Se puede optar por el arbitraje si hubiera acuerdo de las partes (es voluntario) en cuestiones "claramente definidas"; las partes convendrán el procedimiento. Se establece el procedimiento a seguir, señalándose que en ningún caso la duración del procedimiento excederá de noventa días".¹⁸⁸

Una de las nuevas características es que el ESD es administrado por el OSD de la OMC, siguiendo el principio de compatibilidad, esto es, que todas las soluciones planteados con arreglo a las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados por la OMC, incluidos los laudos arbitrales, deben ser compatibles con dichos acuerdos sin anular o menoscabar las ventajas resultantes de los mismos para ninguno de sus Miembros, como tampoco deberán imponer obstáculos al logro de los objetivos de los acuerdos abarcados.

¹⁸⁸ *Ibid.* p. 136.

Otra característica de la solicitud de conciliación y del recurso de solución de diferencias de la OMC es el principio de buena fe al que deben atender los Miembros, consistente en que dicho mecanismo no debe ser concebido ni considerado como acto contencioso, debiéndose resolver la diferencia de buena fe y con toda la intención de llegar a un arreglo satisfactorio.

El nuevo sistema de solución de diferencias de la OMC, también conserva y amplía en favor de los países menos adelantados diversas disposiciones relativas a un trato diferenciado y más favorable. Se destaca como novedoso dentro del sistema de solución de diferencias de la OMC el establecimiento del OSD como un organismo permanente que administra, aplica, vigila y da mayor confianza al sistema. También destaca la creación de un procedimiento de apelación contra las resoluciones de los paneles, que cuenta con el apoyo de un Órgano Permanente de Apelación, y la elaboración de un mandato que obliga a los grupos especiales o paneles a seguir, salvo que las partes acuerden otra cosa.

El sistema tiene por objetivo resolver cuestiones de hecho y derecho, a través de mecanismos de solución de diferencias cuyas resoluciones tienen el carácter de recomendaciones obligatorias para las partes.¹⁰⁰

¹⁰⁰ El cumplimiento del principio de reciprocidad del ESD, se encuentra garantizado por el Artículo 11.1 del Acuerdo que crea la OMC, (obligación de todos los Miembros de cumplir los Acuerdos Comerciales Multilaterales), así como por el Artículo 23 del mismo Entendimiento (fortalecimiento del sistema multilateral). Los respaldos de garantía de audiencia y debido proceso, se establecen en los Artículos 12 (procedimiento de los grupos especiales), 13 (derecho a recabar información), 15 (etapa intermedia de consultas), 16 (Adopción de los informes de los grupos especiales), 17 (examen de apelación), y por el Artículo 21 (vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones), del propio ESD. Asimismo, la imparcialidad de los órganos de solución de diferencias, se garantiza por el Artículo 2 (administración del mecanismo), 8 (composición de los grupos especiales), 11 (función de los grupos especiales), y 24 (procedimiento especial para casos en que intervengan países menos adelantados Miembros), del Entendimiento.

VI. 3.2. TLCUEM

Los tratados internacionales contienen diversos medios de solución de diferencias para garantizar el cumplimiento de estos a través de reglas y procedimientos. Tomando en cuenta esto, México esta cada día mas integrado al mercado internacional y es un país comprometido con la apertura económica y el desarrollo, por lo cual se establece en los diversos tratados, mecanismos de solución de controversias, siendo estos la piedra angular y el éxito de los mismos, ya que independiente mente de la existencia de un mecanismo de solución de controversias de la OMC, es indispensable que un tratado comprenda regulaciones específicas y mejoradas para resolver disputas entre si.

El artículo 50¹⁹⁰ del Acuerdo Global prevé la posibilidad de establecer un mecanismo aplicable a las soluciones a las controversias del carácter comercial, mismo que fue desarrollado de manera específica en las dos Decisiones del Consejo que forma lo que se conoce como Tratado del Libre comercio.¹⁹¹

Asimismo, en el TLCUEM, con el fin de cumplir las obligaciones contraídas, en los tres instrumentos que lo integran con tiene reglas específicas de propiedad intelectual, creo que es importante señalar el modelo que se utiliza para la solución de controversias, que se puedan presentar, cuando una parte considere

¹⁹⁰ Artículo 50, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra. Solución de controversias, el Consejo Conjunto decidirá el establecimiento de un procedimiento específico para la solución de controversias comerciales y relacionadas con el comercio, compatible con las disposiciones pertinentes de la OMC en la materia.

¹⁹¹ OLLOQUE, José Juan, *Jornadas sobre México y los tratados de libre comercio*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003, p.116.

que la otra ha incumplido con alguna de las obligaciones contraídas, en su artículo 36 ("Acuerdo")¹⁹² que a la letra dice:

"1. México, por una parte, y la Comunidad y sus Estados Miembros, por la otra, confirman sus obligaciones derivadas de las siguientes convenciones multilaterales:

(a) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994);

(b) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo, 1967);

(c) el Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas (Acta de París, 1971);

(d) la Convención Internacional sobre las Protección de los Artistas intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Roma, 1961); y

(e) el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Washington 1970, enmendado en 1971; y modificado en 1984).

2. Las Partes confirman la importancia que le otorgan a las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convención UPOV 1978), o la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1991 (Convención UPOV 1991).

¹⁹² Título IV - Propiedad Intelectual en su Artículo 36, Convenciones multilaterales sobre propiedad intelectual. Considerando el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra (en adelante el "Acuerdo").

3. A la entrada en vigor de esta Decisión, México y los Estados Miembros de la Comunidad se habrá adherido al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para Registro de las Marcas (Ginebra 1977, y enmendado en 1979).

4. Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de esta Decisión, México y los Estados Miembros de la Comunidad se habrán adherido al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patente (1977, modificado en 1980).

5. Las Partes harán todo su esfuerzo para completar, a la brevedad posible, los procedimientos necesarios para su adhesión a las siguientes convenciones multilaterales:

(a) el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho Autor (Ginebra, 1996); y

(b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Ginebra, 1996)¹⁹³.

En adición a lo anterior en su en su Artículo 37,¹⁹⁴ en su párrafo segundo que a la letra dice: "Por excepción, el procedimiento arbitral establecido en el capítulo III no será aplicable en caso de controversias referentes a los artículos 9 (2), 31 (2) última oración, 34 y 36 de esta Decisión". Por lo cual se desprende que en materia de Propiedad intelectual no es aplicable el procedimiento arbitral.

¹⁹³ Este artículo se desprende del artículo 12, del acuerdo estipula que el Consejo Conjunto adoptara medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual.

¹⁹⁴ Título V Solución de Controversias Capítulo I, Ámbito de aplicación artículo 37, ámbito de aplicación y cobertura.

Asimismo el mecanismo de solución de controversias aplicable en materia de propiedad intelectual será la consulta establecido en el Artículo 38, que a la letra dice: "las Partes¹⁹⁵ Procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los instrumentos jurídicos abarcados y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre por lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su funcionamiento. Cada Parte podrá solicitar la realización de consultas en el seno del Comité Conjunto, respecto de cualquier asunto referente a la aplicación o interpretación de los instrumentos jurídicos abarcados, o cualquier otro asunto que considere pudiere afectar su funcionamiento. El Comité Conjunto se reunirá dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud y procurará, sin demora, solucionar la controversia mediante una decisión. La decisión especificará las medidas necesarias que debe adoptar la Parte respectiva y el plazo para su adopción".

Por lo cual que daría sin efecto lo establecido en el artículo 43 que a la letra dice que "el recurso a las disposiciones del procedimiento de solución de controversias establecido en este título (Solución de Controversias) será sin perjuicio de cualquier acción posible en el marco de la OMC, incluyendo la solicitud de un procedimiento de solución de controversias. Sin embargo, cuando una Parte haya iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme Capítulo III del Procedimiento arbitral, del al Artículo 39 establecimiento de un

¹⁹⁵ Artículo 55, definición de las Partes. A efectos del presente acuerdo, el término "las Partes" designa, por una parte, a México y por otra, a la Comunidad o de sus Estados miembros o a la Comunidad y sus Estados miembros, según sus competencias respectivas, tal como se deriva del Tratado consecutivo de la Comunidad Europea del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra.

panel en su apartado (1) de este título o al Acuerdo por el que se establece la OMC en relación con un asunto particular, no podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias con respecto a la misma materia en el otro foro hasta que el primer procedimiento haya concluido. Para efectos de este párrafo se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias en el marco de la OMC cuando una Parte haya presentado una solicitud para el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la **Solución de Controversias de la OMC**.

El TLCUEM establece a su vez un mecanismo en el "Acuerdo Interino"¹⁹⁶ que es el mecanismo de Consulta para asuntos de Propiedad Intelectual, para prevenir los posibles conflictos y solucionar de una manera efectiva en su artículo 40, que a la letra dice "el consejo Conjunto establece un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual. El Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El Comité Especial será convocado dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de cualquiera de las Partes, con el propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial será detenida por cada Parte de manera alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.

El término "protección" incluirá asuntos que afecten la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad

¹⁹⁶ El Consejo conjunto, Considerando el Acuerdo Interino y cuestiones Relacionadas con el Comercio entre la comunidad Europea, por una parte y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, firmado el 8 de diciembre de 1987 en Bruselas (En adelante el "Acuerdo Interino").

intelectual, así como aquellos asuntos que afecten el uso de los derechos de propiedad intelectual".¹⁹⁷

Por excepción, en el artículo 41, el procedimiento arbitral establecido en el capítulo III no será aplicable en caso de controversias referentes a los artículo 40, sobre asuntos de propiedad intelectual, de esta Decisión.¹⁹⁸

A si mismo quedaría sin efecto el artículo 47 en su párrafo cuarto, "el recurso a las disposiciones del procedimiento de solución de controversias establecido en este título (Solución de Controversias) será sin perjuicio de cualquier acción posible en el marco de la OMC, incluyendo la solicitud de un procedimiento de solución de controversias. Sin embargo, cuando una Parte haya iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme al Artículo 43(1) de este título o al Acuerdo por el que se establece la OMC en relación con un asunto particular, no podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias con respecto a la misma materia en el otro foro hasta que el primer procedimiento haya concluido. Para efectos de este párrafo se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias en el marco de la OMC cuando una Parte haya presentado una solicitud para el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Controversias de la OMC."

Para Cruz Miramontes, al inicio de las negociaciones, los europeos pretendían la concurrencia y concomitancia de foros, pero nunca se informó que

¹⁹⁷ Título V - Mecanismo de Consulta para Asuntos de Propiedad Intelectual, Artículo 40 - Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual.

¹⁹⁸ Título VI - Solución de Controversias, Capítulo 1 - Ámbito de aplicación y cobertura Artículo 41 - Ámbito de aplicación y cobertura.

se excluirían esos artículos, del tema mencionado, pues esto carece de todo sentido.¹⁹⁹

Al interpretar ambos ordenamientos para la materia de propiedad intelectual -derecho marcario- quiere decir que, en este caso de una medida violatoria, las partes no renunciarán al derecho de iniciar procedimiento de solución de controversias en los dos foros.

Los mecanismos de solución de controversias en el sistema jurídico mexicano encuentran su validez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción, x de la propia ley fundamental señala las facultades y obligaciones del Presidente para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del senado, tomando como uno de los principios la solución de controversias. Los derechos marcarios, también se consideran por los acuerdos internacionales suscritos por México como derechos de propiedad intelectual, la OMC y el TLCUEM, entre otros acuerdos, regulan mecanismos de defensa.²⁰⁰

¹⁹⁹ Cruz Miramontes, Rodolfo, *Las relaciones comerciales multilaterales de México y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea*, UNAM, México, 2003, p. 201.

²⁰⁰ Este mecanismo de solución de controversias está fundamentado en el artículo 8 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contengan mecanismos internacionales para la solución de controversias legales en que sean parte, por un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u organizaciones internacionales. Deberá otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte de controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional; asegurarse a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas; y garantizar que la composición de los órganos de decisión asegure su imparcialidad.

IV.4. EFECTOS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: EN OMC Y TLCUEM

IV. 4.1. ADPIC-OMC

No está claro en qué caso las partes podrán oponerse al establecimiento de un panel (OMC) argumentando que los derechos de propiedad intelectual, no afectan el comercio, pero es claro que el esquema de solución de controversias de la OMC, es diferente a los establecidos en acuerdos regionales (Tratados de Libre Comercio suscritos por México, en especial el correspondiente a la Unión Europea) y como consecuencia, los Estados miembros podrán invocar a los paneles del ADPIC.²⁰¹ También, los paneles no deben olvidar que los tribunales nacionales deben interpretar los textos de las convenciones dentro del más amplio contexto de las leyes nacionales, particularmente las disposiciones constitucionales, en algunos casos más importantes que las leyes de propiedad intelectual. Desafortunadamente, los países integrantes del ADPIC, no encontrarán decisiones judiciales en materia de propiedad intelectual -derecho marcario-. Además, el nuevo ADPIC ha sido construido con base en el régimen legal de París-Berna, creado hace más de un siglo. Un Estado miembro ofendido puede

²⁰¹ Como lo cita Jorge Witzler y Laura Hernández, contra las resoluciones derivadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias, no procede juicio de amparo, ya que para los efectos del amparo, no son reconocidos como autoridad los paneles binacionales. (p. 458).

muy bien recurrir a acciones unilaterales en una disputa sometida ante los paneles, en donde éstos deben resolver, al considerar la disputa como parte del Acuerdo ADPIC, los Estados miembros, lograrían acuerdos de conformidad.

Es una consideración, donde los sistemas de solución de controversias ADPIC podrían tomar el liderazgo y el TLCUEM, pasaría a un segundo plano donde las preguntas serían ¿cumplirá todas sus expectativas para la solución de controversias? y ¿qué impacto a largo plazo podría tener esto sobre las transacciones de propiedad intelectual en el mercado mundial? los Estados, por su naturaleza, continuará defendiéndose, sin tomar en cuenta el derecho público o privado, si es que es posible (recordemos que el objetivo del Acuerdo del ADPIC fue el de asegurar sanciones contra los Estados miembros, en caso de desviación).

En efecto, en el acta final del Acuerdo sobre Solución de Controversias se establece que tales paneles no pueden adicionar o disminuir los derechos y obligaciones previstas en el acuerdo del ADPIC.²⁰² Respecto de esta opinión, los paneles, sólo ajustaran sus fallos a las circunstancias de cada caso.

Los paneles están destinados a resolver los conflictos que se les presenten en derecho marcario. Esto genera: "seguridad y predicción al sistema comercial multilateral". De la misma forma, los paneles podrían crear derechos, que trasciendan las circunstancias en cualquier caso. Supongamos que ocurre lo mismo entre miembros del TLCUEM, ellos tendrán la opción de llevar cualquier controversia al medio de solución, ya sea el OMC o del TLCUEM, pero con el

²⁰² Artículo 3 del ADPIC del numeral 2 en su último párrafo las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.

procedimiento del ADPIC, el asunto puede ser resuelto con base en el Acuerdo, dependería de la interpretación dada a las disposiciones relevantes de los Acuerdos.

Obviamente, en el caso hipotético que se postula, el problema de interpretación sería juzgado si el demandante optó por la solución de controversias en el marco del TLCUEM, que como ya se mencionó, tiene disposiciones específicas sobre la materia.

Sin embargo, esta opción tiene una disposición específica sobre la materia; no obstante, esta opción es cuestionable si cambiamos ligeramente la hipótesis: supongamos que es una cuestión, sobre el registro de una marca, usado por dos personas diferentes uno por una compañía mexicana y el otro por una compañía española que previamente habrían registrado y entabla una demanda para evitar que la empresa mexicana la use en la Unión Europea ¿Podríamos acudir al mecanismo de solución de controversias de la OMC sin pasar por el de el TLCUEM?. Para empezar, el Acuerdo del ADPIC, aunque anterior al TLCUEM, no puede decirse que deroga los derechos privados que dichos tratados aseguran. Así, los paneles no pueden reducir el derecho de la propiedad intelectual a los derechos al más bajo denominador normal de protección mundial; este método podría llevar a la derogación de derechos privados disponibles en los más altos niveles. Los paneles deben evitar considerarlo de acuerdo con los estándares internacionales de ADPIC, al interpretarlos puramente en términos de leyes nacionales para ser juzgados bajo estos estándares.

Un panel puede preguntarse: qué tanto podrá aclarar los derechos del ADPIC, al interpretar las disposiciones establecidas en los tratados (TLCUEM), en dónde no coinciden.²⁰³

VI 4.2. TLCUEM

Los problemas de aplicación del TLCUEM se derivan de la propia vigencia y por lo tanto de los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio, por lo que uno de los problemas no resueltos en la solución de controversias es la que se deriva de la ubicación del TLCUEM, en el seno de la legislación nacional, para poder establecer el fundamento del órgano que dirima las controversias y el carácter de sus resoluciones.

En el Tratado de Libre Comercio lo deja de conformidad con las normas de la OMC, por lo cual cada parte ajustara las normas de las legislaciones nacionales; sin embargo por la amplitud de los aspectos que aborda, habrá algunas materias o casos específicos que no se prevén en las normas, pero existe un mecanismo específico establecido, que contiene algunas disposiciones

²⁰³ Becerra Ramírez, Manuel, Derecho de la Propiedad Intelectual, UNAM, México, 2000, p. 77. Al interpretar esta disposición un panel del ADPIC, no necesita hacerlo como lo hace el caso-derecho de Berna; en el pasado sólo los tribunales nacionales se referían a los casos antiguos de derecho, al aplicar las mismas disposiciones a nuevos casos. Supongámonos que, en este caso, las decodificaciones piratas se fabrican o venden en un país, pero sean usadas en otro país, y que ellas decodifiquen transmisiones hechas por satélite desde otro país. Traigo este caso porque él probaría si el Acuerdo necesariamente presupone la vieja doctrina de la territorialidad o podría ser interpretada para trascenderla. El objetivo de los ADPIC de eliminar paraísos, en cualquier lugar, del mundo, para los piratas podría argumentarse para justificar los recursos transterritoriales. Al mismo tiempo, un panel indagaría si tales recursos afectarían negativamente el nivel de protección.

relacionadas con la defensa de los derechos de la propiedad intelectual para evitar violaciones a los mismos, como lo manifiesta en su artículo 40 (Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual), el Consejo Conjunto establece un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual. El Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El Comité Especial será convocado dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de cualquiera de las Partes, con el propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial será detenida por cada Parte de manera alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.²⁰⁴

En este artículo del TLCUEM, se encuentran las disposiciones sobre la institución que se encarga de vigilar el cumplimiento y el desarrollo de la Propiedad Intelectual.²⁰⁵

En la solución de conflictos según los casos que se pretenden resolver se deben de tomar en cuenta el número de partes involucradas; la naturaleza de las partes en conflicto, es decir si el asunto concierne a los gobiernos o si se da entre un gobierno y particulares o bien si el conflicto es entre particulares exclusivamente, así como la materia de la disputa.

El Tratado comprende el método de consultas a través de comités que se reúnen a petición de una de las partes contratantes que se reúnen para resolver

²⁰⁴ Artículo 40, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra.

²⁰⁵ Wilbur, Jorge, *Resolución de controversias comerciales en América del norte*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1997, p. 138. Las instancias internacionales que en general intervienen para solucionar controversias del orden internacional se Bevan a través de la "Corte Internacional de justicia de la Haya, la Cámara de Comercio Internacional la Corte Internacional de Arbitraje de París, así como los mecanismos del GATT ahora la OMC".

las controversias que se presenten en relación a la marca de un producto o servicio determinado y que las partes por medio de sus representantes buscarán las soluciones más adecuadas. Habrá que distinguir entre sistemas jurisdiccionales de derecho internacional y sistemas jurisdiccionales de derecho nacional. Cada uno de estos sistemas es autónomo y diferenciado respecto del otro. De modo que las reglas procesales, procedimientos, sentencias y recursos provenientes de uno no tienen por qué aplicarse en el otro, a no ser que un órgano jurisdiccional luciera una homologación de un acto proveniente del otro sistema; pero en ese caso, el acto de un sistema jurisdiccional es aplicable en otro, no por sus propia eficacia, sino en virtud del acto del órgano jurisdiccional que decide hacerlo aplicable en su propia jurisdicción.

Con este planteamiento puede superarse la discusión acerca de si las decisiones pronunciadas por el órgano de solución de controversias previsto en el Tratado de Libre Comercio pueden ser impugnadas ante tribunales nacionales. Dichas resoluciones serían actos de órganos jurisdiccionales internacionales, que sólo podrían revisarse o impugnarse conforme a las reglas y ante los órganos de la jurisdicción internacional. Del mismo modo, las resoluciones de órganos jurisdiccionales nacionales no pueden ser revisadas o impugnadas conforme a las reglas y ante los órganos de jurisdicción internacional.²⁸⁶

Los mecanismos de solución de controversias entendidas en el TLCUEM, no se ajusta totalmente nuestro régimen jurídico constitucional sin embargo hay algunos aspectos como el relativo al establecimiento de un comité especial como

²⁸⁶ *Ibidem.*

procedimiento para resolver controversias que no se contienen en el artículo 104 de la Constitución, pero debe considerar que los comité especial no se están aplicando en forma interna que se afecta nuestra jurisdicción, sino en un ámbito de aplicación internacional, por lo tanto siempre y cuando se respeten los principios invariables de orden constitucional no se considera que se estén afectando el intereses nacionales o que se violando el régimen constitucional.²⁰⁷

En cuanto a la interpretación del Tratado, considero pertinente hacer referencia a lo que se entiende por interpretación.

La interpretación es desentrañar el sentido de la ley, es como afirma el maestro Celestino Porte Petit Candaudap, "interpretar la ley es precisar su sentido, su voluntad, no la del legislador".²⁰⁸

Para García Maynez, "interpretar es desentrañar el sentido de una expresión".²⁰⁹

Al respecto Escriche, afirma que la interpretación "es la aplicación o declaración del sentido de alguna cosa que parece oscura o dudosa. Que puede haber duda u oscuridad en las leyes, en las demandas y contestaciones, en las sentencias, en las contenciones o contratos, en los testamentos y en los hechos y así es que tenemos, que recurrir con mucha frecuencia a la interpretación". Y se refiere a la interpretación de leyes como "la conveniente aclaración del texto y espíritu de la ley para conocer el verdadero sentido que el legislador quiso darte; o

²⁰⁷ Malpica de Lamadrid, Luis, "Los paneles arbitrales del capítulo XIX del tratado de libre comercio y el artículo 133 constitucional" propuesta de reforma, <http://www.scjn.gob.mx/reforma/archivos/5177.pdf>

²⁰⁸ PORTE PETIT, Celestino, op cit., p. 113.

²⁰⁹ GARCIA MAYNEZ, Eduardo, p. 323.

sea, la verdadera, recta y provechosa inteligencia de la ley según la letra y la razón".²¹⁰

Se afirma que la interpretación se da como efecto de la evidente imperfección de las leyes y del vicioso sistema casuístico bajo el cual han sido redactadas, generalmente hay falta de claridad y sencillez en algunos códigos y hay necesidad de explicar sus disposiciones, llenar sus vacíos, conciliar sus contradicciones, resolver las dudas que surgen y, aclarar la oscuridad de las mismas, a fin de evitar que su aplicación traiga aparejada dificultad insuperables.

En cuanto a la interpretación del Tratado, se puede afirmar, que los tratados internacionales sin perder su naturaleza de pactos internacionales, se asemejan a los contratos y como tales, están sujetos a reglas de interpretación, sin embargo en materia de derecho internacional no existe una regla de interpretación de los tratados, lo que si existe dice Cesar Sepúlveda, es un conjunto de reglas derivadas de la práctica, de la analogía y del sentido común.

De la interpretación del TLCUEM, se deduce que se reafirman los lazos de amistad y cooperación entre las naciones firmantes: México y Unión Europea, se contribuye a la expansión del comercio mundial y cooperación internacional, por lo tanto se crea un mercado más extenso y más seguro para los bienes y servicios que se producen en sus territorios; se reducen las distorsiones en el comercio, se establecen reglas claras de beneficio mutuo en el intercambio comercial, se asegura un marco comercial previsible respecto de las actividades productivas y de inversión, se desarrollan derechos y obligaciones derivados de la OMC, se

²¹⁰ ESCRICHE, Joaquín, op.cit., p. 92.

fortalece la competitividad de sus empresas, se afianza la innovación, creatividad y fomento de bienes comerciales y de servicios que están protegidos por el derecho intelectual.

Con el Tratado se establece una zona de libre comercio, se explican una serie de términos lingüísticos que son parte importante en el contenido del Tratado.

Los objetivos a que se refiere el en el tratado se desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos los del Trato Nacional, Trato de Nación más favorecida y Transparencia son:

- a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre los territorios de las Partes;
- b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
- c) aumentar substancialmente las oportunidades de inversión en los territorios del las Partes;
- d) proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes;
- e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y
- f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación, regional y multilateral en caminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Es importante señalar que los países miembros de la OMC y que los que sean también del TLCUEM, podrán acudir simultáneamente a los mecanismo

previstos por los respectivos sistemas de solución de controversias –Derecho Marcario-.

Al acudir a ambos mecanismos el mayor problema surge a partir de la existencia de dos mecanismos internacionales de solución de controversias en materia de propiedad intelectual es la posibilidad de una traspapelación de jurisdicción entre los mecanismos. Partiendo de este supuesto de que las disputas que resulten de determinaciones definitivas en los procedimientos administrativos nacionales en materia de marcas puede ser resuelta a través del mecanismo de la OMC; adicionalmente las partes del TLCUEM, pueden optar por seguir los procedimientos del TLCUEM o viceversa. Los traspapeles permiten a las partes acudir al foro que prefieran para resolver, por ejemplo, si una parte enfrenta una resolución negativa en México o la Unión Europea pueda escoger impugnar ante las autoridades mexicanas, ante el mecanismo de consulta de el TLCUEM o ante el mecanismo de resolución de disputas de la OMC simultáneamente.

Según lo anterior expresado puede suceder que en un caso al ser juzgado simultáneamente por el panel de la OMC o por la consulta de la TLCUEM, y los resultados sean diferentes en cada caso lo cual es una consecuencia lógica de una situación en la cual se decide un caso por foros diferentes que no le den el mismo peso a diferentes normas aplicables.

La falta de coordinación adecuada entre los diferentes mecanismos, ya que ni en la OMC y ni en el TLCUEM en materia de propiedad industrial –derecho marcario- no existe un artículo que mencione que las partes deben agotar su recurso de TLCUEM antes de invocar el de la OMC.

El contenido del Tratado de Libre Comercio, se interpretará a la luz de las normas aplicables del derecho internacional y éstas se hará por los organismos internacionales autorizados y comités, las comisiones creadas para tales efectos, por el acuerdo expreso de las partes firmantes; toda vez que de la simple lectura de algunos preceptos del Tratado, se descubre que son muy técnicos para interpretar en forma clara y sencilla, con el propósito de resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación del mismo.²¹¹

Por lo anterior es necesario mantener un equilibrio de todos los tratados comerciales y a su vez congruencia.

²¹¹ El 133 constitucional, establece como ley suprema la constitución y los tratados que suscriba, entre otros los comerciales como el TLCUEM y la OMC que han sido objeto del presente trabajo, y específicamente del derecho marcario, por su parte el artículo 89 fracción X que establece como un principio para la celebración de tratados que se aplique la solución de controversias, de igual forma el artículo 2.1º de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, define al tratado como "acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". Asimismo la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados considera la función fundamental de los tratados, es el desarrollo económico y la solución de controversias pacíficamente de acuerdo con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de igualdad de derechos, soberanía y la independencia de todos los Estados. Por su parte el artículo XXIV del GATT permite a las partes contratantes formar bloques regionales comerciales sin que a sus miembros hagan extensivas las concesiones que se otorgan entre ellas a los otros miembros de la OMC que no sean parte del grupo de integración. Al respecto el artículo V del GATT protege el libre tránsito a las mercancías para que circulen. Es indudable que la OMC, se caracteriza por el surgimiento de bloques comerciales y zonas de libre comercio. Los acuerdos e instrumentos jurídicos que forman parte del Acuerdo de Marrakech y que constituyen el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros.

CONCLUSIONES

PRIMERA. La tesis que sustento da a conocer la trascendencia del derecho marcario, a nivel comercial, considerando que el primer Convenio Internacional en materia de propiedad industrial es el Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial en esté, se destaca el principio de "independencia" que presupone la validez del registro de una marca, es solo en el país que se haya realizado.

SEGUNDA. Como resultado de la Ronda Uruguay, nace la Organización Mundial de Comercio (OMC), a partir el 1 de enero de 1995, sustituye al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (por sus siglas en ingles GATT), como organismo rector comercial, esto a través del acta final de Marrakech, surge el anexo 1 C Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (conocido como ADPIC o bien por sus siglas en ingles TRIPS).

TERCERA. Los principales objetivos de la OMC, son administrar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales; ser foro de negociaciones comerciales multilaterales y servir de marco para la aplicación de sus resultados y aplicar los procedimientos de del anexo 2 Entendimiento Sobre Solución de Diferencias.

CUARTA. Al igual que el Convenio de París, la OMC establece la aplicación del principio de trato nacional, pero agrega además el de trato de nación más favorecida, es decir que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.

QUINTA. La Unión Europea crea la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), la cual surge en septiembre de 1994, contribuyendo al desarrollo en actividades económicas, con la creación de la marca comunitaria, se concibe la libre circulación de productos y servicios, garantizando una protección más amplia.

SEXTA. En el TLCUEM se afirma, que se las partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer los derechos de propiedad intelectual, los cuales están protegidos debidamente en Ley de Propiedad Industrial en México y por la Unión Europea se encuentra regulado en el Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

SÉPTIMA. El comercio, desde el punto de vista jurídico, es el intercambio de bienes y servicios, con el propósito de lucro, y cuyas actividades generan

derechos y obligaciones que son legalmente exigibles por ejemplo: la actividad de las empresas, de la industria, los títulos de crédito, las patentes, las marcas y todo lo que este plasmado en el derecho.

OCTAVA. Para el ADPIC, Ley de Propiedad Industrial y Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo, coinciden en que la marca es un signo que sirve para distinguir, productos o servicios, pero para el otorgamiento de registro el ADPIC y el Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo, en dichos ordenamientos se puede registrar letras y números, por lo que permiten el registro, es evidente que se requiera de una adecuación legislativa LPI, a fin de poder considerar la posibilidad de registrar como marca, las letras y números para evitar posibles conflictos. Finalmente, señalaremos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial y en el Reglamento de la Marca Comunitaria no hay una plena homologación, pero hay similitud en diversos signos que no son objeto del registro por ejemplo: las marcas que pasen al uso común, las que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, del producto o servicio, la procedencia geográfica emblemas o escudos.

NOVENA. En México la autoridad competente para realizar el registro es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y de la Unión Europea es la Oficina de Armonización del Mercado Interior, o ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro y ante Oficina de marcas del Benelux. Al comparar los ordenamientos, podemos observar que en el ADPIC, Ley de

Propiedad Industrial y la marca comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94 , los derechos del titular de la marca, se garantizan con el registro y se considera al uso de la marca como un requisito indispensable para conservar el registro, pero por lo cual al comparar los ordenamientos, podemos observar que en el ADPIC y Ley de Propiedad Industrial es el mismo periodo de tres años y para la marca comunitaria es de cinco años.

DECIMA. En el ADPIC, los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias, Ley de Propiedad Industrial y la marca comunitaria en su Reglamento (CE) No 40/94, podrán ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o servicios y la licencia a su vez deberá ser inscrita, por lo cual podemos observar que hay una plena homologación en estos ordenamientos, pero en el reglamento de Marca Comunitaria y en el ADPIC no se establece esta figura de la franquicia.

DECIMA PRIMERA. La validez del registro en México como en la Unión Europea la protección del registro es de diez años.

DECIMA SEGUNDA. El propietario de una marca en Ley de Propiedad Industrial y Reglamento (CE) No 40/94 de la marca comunitaria, pueden solicitar la cancelación y la figura de la renuncia para la Marca Comunitaria.

DECIMA TERCERA. La nulidad, tanto en la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo, en ambos ordenamientos, es un medio de concluir el registro marcario, efectivamente, podemos observar que la caducidad en cuanto al tiempo de inactividad de una marca, no coincide el tiempo en ambos ordenamientos, ya que en la Ley de Propiedad Industrial es de tres años y para la marca comunitaria es de cinco años.

DECIMA CUARTA. Para la renovación hay similitud en los tiempos, de la Ley de Propiedad Industrial con la marca comunitaria, pero hay una diferencia en la ley de propiedad industrial, el caso de que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes y para la marca comunitaria se tendrá que hacer pago para cada uno de los productos o servicios, si se quiere que se renueve.

DECIMA QUINTA. El IMPI es el eje principal de protección de la propiedad industrial de tal manera no procede una averiguación previa ante el Ministerio Público sin que antes el IMPI haya emitido un dictamen técnico.

DECIMA SEXTA. En la Ley de Propiedad Industrial, las acciones de defensa se llevan a cabo mediante el trámite que se conoce como "solicitud de

declaración administrativa" el cual puede ser nulidad, caducidad y cancelación y la OAMI tiene competencia exclusiva para conocer las acciones directas de caducidad y nulidad, los interesados no pueden, por consiguiente, acudir a un tribunal para el ejercicio de estas acciones. Los tribunales de los Estados de la Unión Europea pueden, sin embargo, declarar la nulidad o la caducidad de una marca comunitaria cuando la cuestión se plantea ante ellos a título reconvenional, en reacción a una acción por violación basada en la misma marca.

DECIMA SEPTIMA. La solución de controversias, en general, y específicamente, en materia de marcas, se convierte en una necesidad de utilidad para las relaciones comerciales y el mecanismo de consultas de controversias de TLCUEM, el cual es reglamentado en el artículo 40 de la Decisión No 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México, el procedimiento del TLCUEM, ha sido limitado a lo básico para la solución de conflictos en derecho marcario, esto no implica la renuncia a recurrir al mecanismo de solución de controversias de la OMC, simultáneamente con base a lo establecido en el título III del artículo 5 del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros.

DECIMA OCTAVA. El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, tiene

como objetivo solucionar las diferencias que se presentan dentro de los derechos de propiedad intelectual a través del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias.

DECIMA NOVENA. En materia de propiedad intelectual fue negociada y elaborada conforme a los lineamientos de la OMC (ADPIC), sin embargo el TLCUEM, es menos claro en conceptos y cuenta con tan solo un recurso "La Consulta", para la solución de controversias, el ADPIC da la definición de la marca, los derechos del titular, la duración del registro, el requisito de uso.

VIGESIMA. Las resoluciones finales que emanen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueden ser impugnadas, aplicando las normas de solución de controversias que establece el TLCUEM, así como por el mecanismo que establece la OMC (ADPIC), por un lado el TLCUEM, instituye un comité especial sobre los asuntos de propiedad intelectual –marcarío-.

VIGESIMA PRIMERA. Del mecanismo de solución de controversias de la OMC, sus resoluciones pueden ser impugnadas por el mecanismo de apelación, mientras que en el TLCUEM, los fallos del comité no sientan precedentes.

VIGESIMA SEGUNDA. Es trascendental el problema que se presenta con la existencia del mecanismo de consulta del TLCUEM y el mecanismo de solución

de controversias de la OMC, en materia de propiedad intelectual, en el derecho marcario en específico que nos ocupa, ya que los miembros, pueden acudir simultáneamente a ambos mecanismos. En efecto esta situación no se considera en la OMC, ni en el TLCUEM, no obstante aunque en el TLCUEM, se hace una precisión de mecanismo de solución de controversias en su capítulo III artículo 47 de la Decisión No 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México, al iniciar un procedimiento de solución de controversias no podrá iniciar otro hasta que el primer sea concluido. Sin embargo se excluye en materia de propiedad intelectual si bien el TLCUEM establece un procedimiento para la solución de controversias el título VI Solución de Controversias capítulo I artículo 41 no es aplicable al mecanismo de Consulta para los asuntos de Propiedad intelectual –marcario-. Por lo que sería necesario una modificación que resuelva esta situación por que se podría emitir una resolución contradictoria en cada caso.

VIGESIMA TERCERA. Los fallos emitidos sobre una misma controversia en materia de Propiedad Intelectual –marcario-, pueden ser contradictorios, en este supuesto las partes involucradas pueden ser afectadas, en cuanto a que ambas resoluciones de los mecanismos están reconocidas por la constitución, lo que traería consigo un conflicto jerárquico de foros.

VIGESIMA CUARTA. Resulta necesario que los negociadores de los tratados internacionales que México pretende suscribir, se revisen el contenido constitucional, respecto al mecanismo de solución de controversias en cada uno

de los tratados y en su caso modificar los vigentes y así mismo ser congruentes con el artículo 89 fracción X y el artículo 133, por ejemplo falta establecer un orden al respecto al uso de propiedad industria -derecho marcario- no existe un artículo que mencione que las partes deben agotar el recurso del TLCUEM, antes de invocar el de la OMC, lo cual crea una inseguridad jurídica.

BLIBLIOGRAFÍA

Becerra Ramírez, Manuel, *Derecho de la Propiedad intelectual*, UNAM, México, 2000.

Castrejon García, Gabino E., *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, 3ª Edición, Cárdenas Editores Distribuidor, México, 2003.

Cruz Miramontes, Rodolfo, *Las relaciones comerciales multilaterales de México y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea*, UNAM, México, 2003.

Escriche, Joaquín, *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*, Editorial Rosa y Bouret, 3ª Edición, España, 1854.

Gafindo Garfias, Ignacio, *Derecho Civil*, Editorial Porrúa, México, 1985.

García Maynez, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, Editorial Porrúa, S.A., México, 1992.

Gómez Lara, Cipriano, *Teoría General del Proceso*, Editorial Haria, 8ª Edición, México, 1990.

Hernández Ramírez, Laura, *Comercialización Internacional de los Servicios en México Marco Jurídico*, McGRAW-HILL, México, 1998.

Martínez Vera, Rogelio, *Legislación del comercio Exterior*, 2ª Edición, McGraw-Hill, México, 2000.

Moreno Castellanos, Jorge, A. et al., *Comercio Exterior sin Barreras*, 2ª Edición, ISEF, México, 2002.

Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985.

Niboyet, J.P., *Principios de Derecho Internacional Privado*, Editorial Nacional, México, 1960.

Oñoqui, José Juan, *Jornadas sobre México y los tratados de libre comercio*, UNAM, México, 2003.

Pérez Miranda, Rafael J., *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, PORRUA, México, 1994.

Porte Petid, Candaudap, Celestino, *Apuntamientos de la parte general del Derecho Penal*, Editorial Porrúa, S.A., 12ª Edición, México, 1989.

Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, McGRAW-HILL, México, 1998.

Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, Editorial libros de México, S.A. México, 1960.

Rangel Ortiz, Alfredo, *Modos de concluir el derecho a la marca*, Tesis profesional, Universidad Iberoamericana, México, 1984.

Rangel Ortiz, Horacio, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Editorial Libros de México, S.A., México 1980.

Sepulveda, Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, S.A., 2ª Edición, México, 1981.

Serrano Migañon, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 3ª Edición, Porrúa, México, 2000.

Witker, Jorge y Hernandez, Laura, *Régimen Jurídico de Comercio Exterior de México*, 2ª Edición, UNAM, México, 2002.

Witker, Jorge, *Resolución de controversias comerciales en América del norte*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1997

Gula para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea. México, 2000.

Labariega Villanueva, Alfonso Pedro, *Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad intelectual en México*, Revista de Derecho Privado, Número 6, Sección de Doctrina, 2003.

Labariega Villanueva, Alfonso Pedro, *Organización mundial de la Propiedad Intelectual*, Revista de Derecho Privado, Número 4, Sección de Doctrina, 2003.

Malpica de Lamadrid, Luis, "Los paneles arbitrales del capítulo XIX del tratado de libre comercio y el artículo 133 constitucional" propuesta de reforma.

Parra Trujillo, Eduardo de la y Hartmann Malte, *Los Tribunales de la Marca Comunitaria*, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volumen IV, Sección de comentarios, 2004.

Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa S.A., Tomo II, I-O, 1998

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991. Modificada por decreto publicado el 2 de agosto de 1994.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994.

Código Civil Federal.

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación Entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por Otra, La Decisión del Consejo de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino Sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de junio de 2000.

Convenio de París decreto por el cual se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1967.

Decreto de Promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1994.

Diario de los debates, de senadores del congreso de los Estados Unidos Mexicano, año III, Segundo Periodo Ordinario, LVII Legislatura, Num.2, México, D.F, Lunes 20 de Marzo de 2000.

Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria.

Reglamento (CE) No 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

PAGINAS WEB

<http://www.jurisint.org/pub/01/fr/421.htm>

<http://www.oami.eu.int>

http://www.oami.eu.int/es/role/brochure/br1es_c.htm

<http://www.wto.org>

http://www.wto.org/spanish/htewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm

<http://www.wipo.org>

<http://www.scjn.gob.mx/reforma/archivos/5177.pdf>