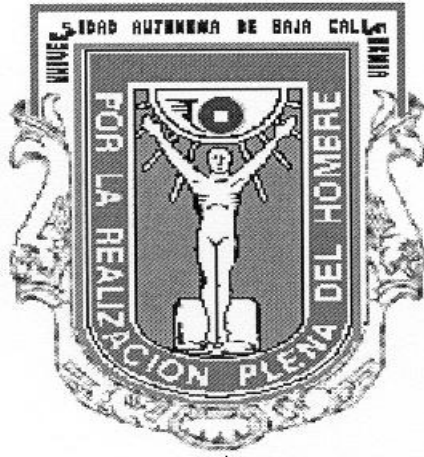


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE DERECHO-MEXICALI



**“EL REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO Y SU PROTECCIÓN
ANTE LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS”**

**Trabajo Terminal para obtener el Diploma de
ESPECIALIDAD EN DERECHO**

**Presenta
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMIENTA**

**Asesor:
MTRO. PEDRO CARRILLO TORAL**

ÍNDICE

Introducción	5
--------------------	---

CAPÍTULO 1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS Y SU REGISTRO

1.1 Antecedentes en el mundo	10
1.2 En México	
1.2.1 La propiedad industrial en general	12
1.2.2 Antecedentes sobre las marcas	14
1.2.3 Las marcas en el México independiente	15

CAPÍTULO 2.- CONCEPTO DE MARCA

2.1 Concepto legal	19
2.2 Otros conceptos	20

CAPÍTULO 3.- MARCO JURÍDICO DEL REGISTRO DE MARCAS

3.1 Aspectos constitucionales	23
3.1.1 Generalidades	24
3.1.2 La propiedad industrial como garantía individual	25
3.1.3 Las facultades del Congreso de la Unión	26
3.1.4 Las facultades del Presidente de la República	28
3.2 La Ley de la Propiedad Industrial	29
3.2.1 Vigencia de la marca	32
3.2.2 Marcas registrables	33
3.2.3 Signos no registrables como marca	34
3.2.4 Tipos y clasificación de las marcas	45

3.2.5	Derechos y obligaciones del titular de una marca		49
3.2.6	Las marcas colectivas		52
3.2.7	Aspectos procedimentales		53
3.2.7.1	Requisitos para registrar una marca		54
3.2.7.2	Examen de forma y fondo		56
3.2.7.3	Nulidad del registro de una marca		60
3.2.7.4	Caducidad del registro de una marca		62
3.2.7.5	Cancelación del registro de una marca	...	63

CAPÍTULO 4.- FIGURAS SEMEJANTES A LAS MARCAS

4.1	Patentes		66
4.2	Nombres Comerciales		67
4.3	Denominación de Origen		68

CAPÍTULO 5.- MECANISMOS DE DEFENSA

5.1	Los mecanismos de defensa en general		71
5.2	Vía Administrativa		71
5.3	Vía Civil		75
5.4	Vía Penal		77

CAPÍTULO 6.- ACUERDOS INTERNACIONALES

6.1	Generalidades		80
6.2	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial		82
6.3	Tratado de Libre Comercio de América del Norte		91
6.4	La necesidad de un registro internacional como medio de protección de las marcas.		101

Conclusiones	104
Propuestas	107
Abreviaturas	110
Anexos	112
Fuentes Consultadas	138

INTRODUCCIÓN

Una de las manifestaciones de la inteligencia del ser humano es sin duda su capacidad creativa, habilidad que deja de manifiesto al transformar hábilmente la naturaleza que le rodea para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

Prueba de ello son las pequeñas y grandes obras que se han realizado a través del tiempo en las que el hombre tuvo que enfrentarse a medios que no siempre le fueron favorables, y valiéndose de su inagotable ingenio, ha logrado subsistir en condiciones menos hostiles.

Sin embargo, conforme avanza la tecnología y las grandes creaciones del ser humano, sean o no tangibles, nos damos cuenta de la importancia que tiene la protección a dicha creatividad. Pareciera que en la actualidad estuviésemos esperando que algún estudioso o “ingenioso” presente una nueva idea para valorar si es factible introducirla al comercio.

Es interesante analizar cómo una frase puede impactar en las formas o facilidades para vender; cómo un nombre o un logotipo tiende a atraer la atención de los consumidores; cómo un invento puede ser descifrado y repetido, aún sin haber participado en su elaboración o sin el apoyo del autor mismo. Incluso, cómo una poesía o canción surgida de la más sublime de las inspiraciones puede ser explotada en beneficio de su autor o de terceros.

Al final de cuentas, destaca, ya no sólo la protección a las creaciones surgidas del hombre, sino una notable tendencia “mercantilista” en los diversos actos o hechos del hombre, procurando explotar lo que antes era inimaginable.

Por otra parte, la cercanía de las fronteras mundiales derivada de los avances tecnológicos, obliga a que nos cuestionemos sobre la protección de

cualquier figura susceptible de ser explotada y con efecto no sólo en su lugar de origen, sino en cualquier parte del mundo a donde puede llegar la información, es decir, a todo nuestro planeta.

Ante la amplitud de la materia en cuestión de propiedad industrial, decidimos enfocar este trabajo exclusivamente al tema relacionado con el registro de marcas y la seguridad jurídica que se brinda en el ámbito nacional e internacional, con el fin de que quien explote una marca, tenga la certeza de que su nombre o logotipo, será respetado y protegido por la ley, desde su creación misma, y con mayor razón conforme crezca y se desarrolle su empresa o institución.

Precisamente, el principio de la seguridad jurídica es uno de los mayormente tutelados por cualquier sistema jurídico. Sin embargo, en materia de protección de marcas, resulta natural el surgimiento de dudas cuando dicha seguridad es cuestionada al salir la marca del ámbito de aplicación de nuestro ordenamiento jurídico nacional.

Por ello, este trabajo explica la figura legal de las marcas, su protección y aristas, desarrollando el tema con relación a nuestro sistema jurídico y correlacionándolo con figuras semejantes a escala internacional, específicamente, a la luz del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

De igual manera, este trabajo tiene como finalidad apegar a la investigación jurídica, y que permita al lector comprender la naturaleza de la figura que desarrollamos con sus distintos medios de protección, nacional e internacional, para que pueda determinarse la importancia de un registro de marca a tiempo, y visualizar anticipadamente la susceptibilidad de que una marca atraviese fronteras.

Con el ánimo de dar respuesta a las principales inquietudes relativas al tema de las marcas y proponer posibles soluciones ante el mal uso de terceros, falsificación o abuso de esta figura, se desarrolla este trabajo. A su vez, se compara la regulación de las marcas con los dos tratados internacionales antes mencionados y suscritos por México, es decir, el Convenio de París y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, proponiendo medios de protección internacionales, cuando la marca específica así lo requiera y lo solicite su titular.

CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS
Y SU REGISTRO

1.1 ANTECEDENTES EN EL MUNDO

En los tiempos prehistóricos, cuando el pensamiento de los hombres no se encontraba sistematizado bajo ninguna corriente, ni tampoco había reglas escritas, se imponían las necesidades de la supervivencia. No existieron ni remotamente normas que protegieran los inventos que ya desde entonces se utilizaban en la vida diaria.

Los registros de propiedades intelectuales, sean estos de propiedad industrial o de derechos de autor, son temas que hasta la época moderna fueron protegidos por los gobiernos con el fin de fomentar y proteger a la propiedad creadora de los individuos, para que pudieran ejercer en forma exclusiva los derechos de uso y explotación del producto que resultaba de su propiedad.

Como antecedentes, necesariamente debemos referirnos a la propiedad industrial en general y no sólo a los derechos relativos a las marcas. El tema en sí data desde principios del siglo XV cuando en el Estado de Venecia se sanciona la primera regla para otorgamiento de lo que hoy conocemos como “patentes”, el 19 de marzo de 1474, según lo establecido en la obra de Rafael J. Pérez Miranda¹, norma que otorgó el privilegio de la exclusividad en la explotación de una invención.

Se podría decir que las características principales de dicha norma se han mantenido hasta nuestros días, no obstante las modificaciones y adecuaciones que con el tiempo se han requerido. Básicamente, el fin principal de la protección desde entonces hasta nuestros días ha sido:

- a) Exclusividad de la explotación para su autor;

¹ Pérez Miranda, Rafael J.. “Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia”. p.p. 1-2.

- b) Un derecho de monopolio;
- c) La promoción del desarrollo industrial;
- d) Privilegio por tiempo determinado (en aquel entonces de diez años);
- e) La explotación de la invención para seguir disfrutando del privilegio;
- y
- f) La reivindicación de la “paternidad” de la obra.

Aunque el registro de marcas no es propiamente un “invento”, sus fines y derechos son semejantes a los antecedentes mencionados, ya que, la asociación que guarda un producto o servicio determinado con el nombre o logotipo que lo caracteriza y que surge también de la imaginación e ingenio humano, es susceptible de explotación. Igualmente otorgan el derecho a ser explotado por su autor, y tiende a promover el desarrollo industrial o comercial. El privilegio tiene una vigencia determinada, aunque en este caso dicha vigencia puede ser renovada, y en general, la naturaleza de la figura y su protección son semejantes.

Durante el siglo XVI, los príncipes alemanes utilizaron esta misma institución sin alterar en esencia las características de Venecia.

A pesar de que la norma veneciana de 1474 se considera la primera y tal vez la más perfecta, en el siglo XVII, la ley inglesa fue la que tuvo mayor repercusión por virtud de su aplicación y adaptación. Esta norma era tendiente a la eliminación de monopolios, misma que se instituyó durante el desarrollo del capitalismo, sin embargo, el régimen de las patentes no fue afectada, resultado una excepción a la legislación inglesa.

En 1624 Jacobo I promulgó el Estatuto de los Monopolios, pero bajo ciertas normas en el caso de las patentes, características que aún en nuestros días resultan aplicables, tales como: el privilegio que se otorgaba al primer inventor, era por cierto plazo (14 años), siempre y cuando no

provocara daños a la política económica estatal, en la elevación de los precios o dañando el comercio.²

En Estados Unidos de América, existió una primera ley bajo el amparo de su primera Constitución, ley que se denominó “Patent Act”, y que fue sancionada el 10 de abril de 1790. En ella se facultaba al Congreso para otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores.

Francia también eliminó los derechos monopólicos después de la Revolución de 1789, regulando asimismo, los derechos de los inventores como excepciones y posteriormente, en 1791, se regula lo relativo a los descubrimientos útiles y los medios para asegurar la propiedad de los autores, con características muy similares a las del estatuto inglés. Los restantes países Europeos y los más destacados de Latinoamérica legislaron sobre este tema hasta el siglo XIX.

1.2 EN MÉXICO

1.2.1 La Propiedad Industrial en General

En nuestro país los primeros antecedentes que tenemos respecto a la protección de la propiedad industrial según el autor Viñamata³ es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionistas de Algún Ramo de la Industria, del 7 de mayo de 1832.

Posteriormente, surgió la Ley de Marcas de Fábricas el 28 de noviembre de 1889, con una protección más técnica en materia de propiedad industrial.

² Pérez, op. cit. p. 2.

³ Viñamata Paschkes, Carlos. “La Propiedad Intelectual”. p. 124.

La Ley de Patentes de Privilegio se promulgó el 7 de junio de 1890 y hasta el 25 de agosto de 1903 se publicó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, misma que surgió con influencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

En 1909 se publica el Reglamento para el Registro Internacional de Marcas con motivo del Arreglo de Madrid de 1891.

La Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales surgieron el 27 de julio de 1928, mismas que contienen conceptos modernos de la propiedad industrial.

La Ley de Propiedad Industrial que estuvo vigente durante treinta y tres años fue expedida el 31 de diciembre de 1942. Su vigencia se prolongó por virtud de la tendencia internacional en materia económica y política. La misma fue abrogada el 30 de diciembre de 1975 al entrar en vigor un mes después (11 de febrero de 1976) la Ley de Invenciones y Marcas. La siguiente década se caracterizó por un amplio impulso a la inversión mexicana y estricta regulación a la extranjera, según la corriente internacional. En aquel entonces muchos países cayeron dentro de una corriente inflacionaria de la cual México no fue la excepción, ya que la población perdió el poder adquisitivo de su moneda cayendo en una gran devaluación y crisis económica.

El 27 de junio de 1991, como producto de la experiencia económica negativa vivida por nuestro país hasta entonces, fue publicada la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial con la finalidad, nuevamente, de fomentar la protección a la inversión extranjera, incrementando los plazos de vigencia de las patentes e introduciendo la figura de los modelos de utilidad.

Con la entrada en vigor de esta Ley, se abrogaron la anterior Ley de Invenciones y Marcas (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1975), así como su reglamento (D.O.F. 30 de agosto de 1988), además de la Ley Sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (D.O.F. 25 de noviembre de 1982).⁴

Esta Ley vuelve a ser reformada el 2 de agosto de 1994 y su nombre cambia nuevamente a Ley de la Propiedad Industrial, sufriendo nuevas reformas según las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999.

1.2.2 Antecedentes Sobre Las Marcas

Refiriéndonos específicamente a las marcas, podemos comentar como antecedentes que durante la vigencia de la cultura Azteca, el concepto de propiedad era un privilegio, pues el único que tenía el derecho de disponer plenamente de sus propiedades sin limitación alguna era el rey, según lo expone el autor Viñamata, citando a David Rangel Medina.⁵

En la época colonial, el uso de las marcas no era del todo necesario dado que no existía la libre competencia, pues los españoles controlaron absolutamente todo el comercio internacional y llenaron a América de productos españoles.

“Sin embargo, durante este período aparecen las marcas de los objetos de plata, por Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada el 9 de noviembre de 1526, la cual señalaba que, sin limitación, indios, negros o españoles podían y debían trabajar en las minas, como cosa propia, pagando

⁴ Viñamata, op. cit. p. 232.

⁵ Ibidem, p. 226.

*únicamente el quito real. Con tal estímulo, pronto se abrieron minas y comenzó entonces la extracción de los metales preciosos necesarios para proveer a la creciente demanda de crucifijos, alhajas y cálices que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época, para satisfacer los gustos de los señores encomenderos, de funcionarios y pobladores y, sobre todo, para calmar los incesantes apuros económicos de la monarquía”.*⁶

La Cédula Real del primero de octubre de 1773, contenía disposiciones claras respecto al uso de las marcas, obligando a que la plata se marcara con el emblema o la marca correspondiente al artesano o labrador de la misma y que no se podían vender alhajas de plata sin que estuvieran “marcadas” conforme a lo dispuesto en las leyes.

Así, en el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias del 12 de octubre de 1778, en su artículo 30 se establecía que las mercancías que fuesen embarcadas para indias debían contener sus respectivas y legítimas marcas, ya que de encontrar marcas falsas, los autores se harían acreedores a las penas contenidas en el propio reglamento y que constituían delitos graves.⁷

1.2.3 Las Marcas en el México Independiente

En los inicios del México independiente, durante los años 1850 a 1889, no hubo una legislación específica relativa a las marcas, pero sí disposiciones aisladas, las cuales se mencionan a continuación, según las leyes que las contenían y en orden cronológico:⁸

- Código de Comercio de México , 1854;
- Código Civil, 1870;

⁶ Ib, p. 227 citando a Rangel Medina.

⁷ Ib, p.p. 227-228.

⁸ Ib, p.p. 228-229.

- Código Penal, 1871;
- Código de Comercio, 1884;
- Ley de 11 de diciembre de 1885 (sic); y
- Código de Comercio de 1889.

Respecto a las legislaciones específicas para regular las marcas las resumimos de la siguiente manera mencionando sólo algunas de las leyes o decretos más sobresalientes: ⁹

- Ley de Marcas de Fábrica, 1889, relativa al interés particular y social, prohibiendo registrar marcas que vayan contra la moral;
- Decretos del 30 de junio de 1896, 8 de febrero de 1897 y del 11 de marzo de 1897, mismos que establecían una serie de medidas y sanciones para evitar la falsificación de marcas extranjeras y sobre marcas de apariencia extranjera;
- Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1903;
- Decreto del 11 de diciembre de 1903, relativo a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- Reglamento del 9 de noviembre de 1909, relativo al Registro de Marcas Internacionales;
- Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, 1928, y su Reglamento;
- Ley de la Propiedad Industrial, 1942, y su Reglamento;
- Diversos decretos 1949-1952, en donde se declara obligatorio el uso de marcas para diversos productos (vgr. Uso de marca obligatorio para las medias de nailon, plata labrada, cinturones, carteras, prendas de vestir, etcétera);
- Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 1972;

⁹ Id, p.p. 229-231.

- Decreto de 22 de noviembre de 1974 (D.O.F. 9 de diciembre de 1974) que establece la Resolución para la protección a la denominación de origen “Tequila”;
- Ley de Invenciones y Marcas, 1975;
- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 1982;
- Decreto que reforma a la Ley de Invenciones y Marcas, 1987, y su Reglamento (1988);
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1991; y
- Ley de la Propiedad Industrial, 1994, y su reglamento.

CAPÍTULO 2

CONCEPTO DE MARCA

2.1 CONCEPTO LEGAL

La figura correspondiente a la marca se ubica dentro del Derecho de la Propiedad Industrial, mismo que a su vez pertenece al Derecho a la Propiedad Intelectual. Se distingue de los Derechos de Autor puesto que la propiedad industrial se encuentra *“específicamente referida al campo de la industria y del comercio”*,¹⁰ siendo la autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones legales en nuestro país el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (creado por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991 y posteriormente reformada quedando como nombre de la misma Ley de la Propiedad Industrial), siendo un organismo descentralizado del Gobierno Federal que tiene como cabeza de sector a la actual Secretaría de Economía.

El artículo 88 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, establece *“se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*.

Con este concepto legal nos damos una idea de lo que tiende a proteger el registro de una marca ante la autoridad correspondiente, y que es precisamente el “individualizar” un signo que distinga unos productos o servicios de otros, conllevando una serie de beneficios a favor de la persona o entidad que haya registrado su marca, máxime si la misma cuenta ya con determinado prestigio en el mercado o se obtiene este a lo largo de la explotación de la marca registrada. Dichos beneficios serían, entre otros, el derecho de exclusividad en la explotación de la marca y, el protegerlo contra la posibilidad de falsificación de la misma por terceros sin derecho. Sobre este tema abundaremos posteriormente.

¹⁰ Ib. p. 123.

2.2 OTROS CONCEPTOS

Independientemente del concepto de marca establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, diversos autores imprimen su definición acorde a su propia postura y pensamiento. Así, en nuestro país podemos citar la definición de Álvarez Soberanis quien al referirse al concepto económico indica que *“marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”*,¹¹ omitiéndose una definición jurídica al respecto.

Gabino Eduardo Castrejón García, citando a Nava Negrete Justo, establece con relación al concepto de marca *“Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”*.¹²

Por otra parte, David Rangel Medina señala: *“se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”*.¹³ A este respecto sólo vale la pena comentar que no siempre existen competidores al momento en que se registra una marca, ya que pudiera tratarse de un producto nuevo en el mercado o de un nuevo concepto de servicio que viniera acompañado a su vez por un derecho de patente o de secreto industrial, pero precisamente lo que se tiende a proteger es el diferenciar a futuro contra posibles competidores.

¹¹ Castrejón García, Gabino Eduardo. “El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial”. p.p. 79-80.

¹² Ibidem, p. 81.

¹³ Rangel Medina, David. Derecho Intelectual, p. 62.

Carlos Viñamata Paschkes al iniciar el capítulo relativo a “Las Marcas” en su obra “La Propiedad Intelectual”, establece que *“son derechos de propiedad inmaterial, que se encuentran comprendidos dentro de la rama de los derechos intelectuales que se refiere a los derechos de la propiedad industrial.”*¹⁴ Posteriormente, al referirse a la naturaleza jurídica de las marcas y partir de definiciones de diversos autores, concluye con su propia definición señalando: *“una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.”*¹⁵

Esta definición creemos que resulta más completa, sobre todo porque incluye en la misma los derechos de exclusividad que consideramos es una de las principales características en la explotación de una marca, aunado a agregar los beneficios para un consumidor del producto o servicio protegido por la una determinada marca, pero sobre todo, la tutela hacia el titular de la misma y el control estatal tanto para el registro mismo como previendo la posible existencia de controversias suscitadas por derechos de marca.

¹⁴ Viñamata, op. cit., p. 226.

¹⁵ Ibidem, p. 233.

CAPÍTULO 3
MARCO JURÍDICO DEL REGISTRO DE MARCAS

3.1 ASPECTOS CONSTITUCIONALES

Es importante conocer y entender en primer término nuestra legislación nacional relacionada con el registro y protección de las marcas, a fin de estar en aptitud de comparar sus procedimientos de registro y consecuencias con relación a los tratados internacionales celebrados por México.

De inicio podemos comentar que el derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Sin embargo, como veremos posteriormente, el registro de una marca no producirá efectos jurídicos contra un tercero que de buena fe, ya explotaba la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando ese tercero hubiese iniciado con el uso de la marca, de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

Inclusive, en este caso el tercero tendrá además el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad del registro.

Asimismo, el registro de una marca será nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, siempre y cuando, quien haga valer el mejor derecho de uso anterior, compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Todo esto será motivo de nuestro trabajo, pero como en cualquier estudio jurídico, debemos iniciar analizando las disposiciones contenidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para posteriormente comentar las leyes secundarias o reglamentarias de la misma, por lo que iniciaremos con la revisión de nuestra Carta Magna.

3.1.1 Generalidades

Quienes nos dedicamos al ejercicio de la profesión como juristas en cualquiera de las áreas del Derecho, estamos cada día más convencidos de la importancia que reviste el estudiar el marco constitucional alrededor de los temas a tratar o de las defensas opuestas en algún juicio o gestión que se realice. Al final de cuentas, muy probablemente la última palabra la va a tener un tribunal constitucional si el caso llega a su conocimiento mediante el juicio de amparo.

La Constitución es la ley fundamental de cualquier país, la ley de leyes, la norma suprema, la norma que nos define como Estado. En ella se establecen los principios fundamentales que han de regir a los gobernados y gobernantes, mediante el establecimiento de garantías individuales y sociales para los primeros, así como las facultades, atribuciones, obligaciones y límites para los segundos.

Consecuentemente, y dado que el registro de marcas emana de una ley federal secundaria, a continuación mencionaremos los fundamentos constitucionales relacionados con la propiedad industrial, en donde se encuentra inmersa precisamente la figura de “la marca”.

3.1.2 La Propiedad Industrial como Garantía Individual

El fundamento principal de la propiedad industrial dentro de nuestra Carta Magna se encuentra en el párrafo Noveno del Artículo 28 de nuestra Constitución Federal, mismo que fue reformado en 1983 para señalar algunas excepciones a la prohibición de monopolios, el cual literalmente establece en su parte conducente lo siguiente:

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...

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

...”

Básicamente, de este artículo se desprende la protección constitucional de las personas creadoras de obras literarias o de inventos, es aquí en donde se encuentra el fundamento constitucional que como garantía individual protegería a los gobernados que aleguen tener un mejor derecho de explotación de cualquier producto emanado de su imaginación o ingenio. Por ello, en forma genérica se le conoce a esta parte del Derecho como “Derecho de Propiedad Intelectual” de donde surgen tanto los derechos de autor, como los de propiedad industrial, institución que igualmente incluye el derecho al registro y protección ante la explotación de marcas.

En efecto, el artículo transcrito establece que el derecho que se conceda a los autores y artistas para la producción de sus obras, así como los

derechos concedidos a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora, tratándose de inventos, es un privilegio especial concedido por nuestra Carta Magna a favor de sus autores, sin que ello constituya un monopolio. El derecho o privilegio que se consagra en estos casos es precisamente la explotación de sus obras o inventos durante un determinado tiempo y en forma exclusiva por sus titulares.

Las leyes secundarias derivadas del principio constitucional, determina el tiempo de duración en cada derecho. Encontramos que en cuestión de propiedad industrial existe el término genérico de 20 años con derecho a la explotación y podrá variar dependiendo del bien tutelado. Específicamente tratándose de las marcas, el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial establece *“el registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración”*. Al no existir límite en cuanto a las renovaciones señaladas por este numeral, podemos entender que mientras el titular de una marca quiera estar protegido, podrá renovar su registro cuantas veces sea necesario y por plazos indefinidos, sin que lo anterior sea contrario a la disposición constitucional antes analizada, ya que los derechos para explotar una marca son de 10 años renovables, pero si no se solicita dicha renovación, el plazo sería por dicha temporalidad, ajustándose la norma al marco constitucional.

3.1.3 Las Facultades del Congreso de la Unión

Dada la importancia y trascendencia de la propiedad industrial, como objeto de la protección jurídica, debe ser regulada desde un ámbito federal. La materia que se protege es precisamente el derecho a explotar un invento, un nombre, una marca, una denominación de origen, entre otros de sus objetivos, lo que no sólo circunscribe su importancia dentro de una ciudad,

estado o incluso en el territorio nacional, sino que va más allá, su protección debe estar regulada por los tratados internacionales para evitar usos o abusos de terceros en la explotación del producto o servicio que se ha registrado como propiedad industrial.

Pues bien, precisamente por la trascendencia del tema, nuestra propia Constitución Política ha reservado las facultades para legislar en esta materia al Congreso de la Unión, al establecer en la Fracción XXIX-F del Artículo 73 lo siguiente:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional; ...”

La disposición legal anterior contiene las facultades del Congreso para legislar en cualquier materia que encuadre en la definición transcrita, en donde quedaría circunscrita la propiedad industrial y por ende, el registro de marcas para su debida explotación, ya que su connotación está relacionada con inversión mexicana, con generación y difusión de conocimientos científicos o tecnológicos, sobre todo si la marca está relacionada con algún producto nuevo o algún invento. Independientemente de lo señalado anteriormente, el simple hecho de registrar una marca y que con ello se proteja la explotación de la misma, estaríamos ante una figura análoga a la promoción de inversiones o con fines semejantes, lo que necesariamente tendría repercusión en el desarrollo nacional.

En términos de Efraín Polo Bernal, establece que *“la Constitución, hay que enfatizarlo, regula la obra del legislador. Es la Constitución la que infunde*

vida a los textos legales y enaltece el concepto de Derecho".¹⁶ En este caso, el propio Congreso, con las facultades concedidas para efectos de legislar en la materia, a su vez, tiene el límite que la propia carta magna le impone y que se traduce ceñir las leyes al marco jurídico establecido en la Constitución, desde la concepción de las garantías individuales, hasta las facultades y atribuciones concedidas a los otros poderes de la Federación.

3.1.4 Las Facultades del Presidente de la República

El Artículo 89 de la Constitución General de la República establece en su fracción XV lo siguiente:

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

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

Las atribuciones del Ejecutivo establecidas en esta disposición constitucional son con el fin de favorecer las actividades relacionadas con el desarrollo económico del país, al contar con facultades tendientes a conceder privilegios en casos de invenciones o descubrimientos industriales, así como perfeccionamientos de los mismos.

Sin embargo, actualmente las obligaciones y derechos relacionados con las marcas se encuentran regulados en una ley federal emanada por el H. Congreso de la Unión, es decir, que es la norma general aplicable a la materia que nos ocupa. Sin embargo, el Ejecutivo Federal se encuentra facultado

¹⁶ Barra Mexicana de Abogados. “La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial”, Polo Bernal, Efraín, Ponencia “Aspectos Constitucionales Relacionados con la Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de la Propiedad Industrial”. p. 70.

para, en su caso, “*conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado*” cuando así lo considere prudente, claro que debiendo apegarse en su caso, a la ley de la materia, pudiendo otorgar beneficios extraordinarios para fomentar, alentar y proteger, a los inventores, descubridores o perfeccionadores de inventos ya existentes.

El Ejecutivo Federal tiene a su cargo el vigilar que se cumpla con las disposiciones en materia de propiedad industrial, mismo que hace a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal, cuyas facultades y obligaciones, se encuentran previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, así como en el Reglamento publicado en el D.O.F. con fecha 23 de noviembre de 1994. Dicho organismo tiene como cabeza de sector lo que antes era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y que a partir de la administración del Presidente Vicente Fox Quezada, se denominara “Secretaría de Economía”.

3.2 LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de la Propiedad Industrial vigente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 1991 (aunque como ya vimos previamente, el nombre de la Ley se reformó en 1994 ya que antes se denominaba “*Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*”), por el entonces Presidente de la República el Lic. Carlos Salinas de Gortari, mediante el Decreto dirigido a él por el H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, misma que ha tenido una serie de modificaciones y reformas a partir de su entrada en vigor, siendo la última de ellas en el año de 1999, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de mayo de 1999.

En el Artículo 1º de este ordenamiento, nuevamente de manera clara se establece el ámbito de competencia federal de la misma, tal y como lo señalamos anteriormente dentro de este trabajo, al tratar precisamente los aspectos constitucionales que rigen la materia. Así, dicho numeral literalmente establece:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.”

La importancia de los tratados internacionales se destaca desde el primer artículo de esta ley, ya que el bien tutelado por la misma tendría efecto directo cuando los tratados que celebre México estén relacionados con actos de comercio, principalmente.

Ante el fenómeno de la globalización de los mercados, en donde México de hecho participa como socio comercial de varios países, colocándose incluso como el Estado que más “socios extranjeros” tiene en el mundo, es de trascendental importancia darle su lugar a los tratados y analizar su jerarquía frente a las Leyes Federales, como ante la misma Constitución.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis jurisprudencial en Mayo de 1999, en donde resuelve la controvertida discusión sobre la jerarquía de los tratados, colocándolos por encima de las leyes secundarias e inmediatamente debajo de nuestra Constitución Federal.¹⁷ Sin embargo, los argumentos vertidos por la Corte al emitir dicha resolución, aún

¹⁷ Ver Tesis LXXVII/1999, “Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal”. Tesis en la cual el Tribunal en pleno, en su sesión privada celebrada el 28 de octubre de 1999, determinó que la votación era idónea para integrar tesis jurisprudencial.

dan lugar a seguir discusiones sobre la aplicación de los tratados, por ejemplo, en tratándose de las entidades federativas, ya que se cuestiona si en realidad actualmente el Senado está integrado por “representantes de los Estados” (ya que no difiere mucho de la forma de elección de Diputados), y que en consecuencia la aprobación de los tratados celebrados por el Presidente, cuente ya con el “aval” de las entidades federativas, como lo argumenta la Corte en la referida tesis, o si, por el contrario, se atenta contra la naturaleza misma de “federación” y la “soberanía” de las entidades federativas en materias reservadas para ellas en términos del Artículo 124 Constitucional.

Sin embargo, no abundaremos mayormente en este tema ya que no es objeto de este trabajo, limitándonos sólo a comentar al respecto por resultar un tema especialmente interesante y de discusión actual.

Por otra parte, el artículo 87 de la LPI establece el requisito indispensable para gozar legalmente del derecho de exclusividad y protección en el uso y explotación de una marca, obligando al registro ante el IMPI. En efecto, dicho numeral establece:

“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.”

Es por ello que es importante el registro oportuno de una marca, independientemente de su actual trascendencia, ya que es una inversión más que las industrias y comercios deben considerar para efectos de protección y en consecuencia, incluir esto como parte de su planeación, que de antemano debemos suponer, será con fines de crecimiento y éxito, máxime cuando se trata de un concepto nuevo y de potencial atracción para los consumidores,

esto al margen del costo económico que implica el registro, el cual es relativamente bajo en comparación con la protección legal que ofrece, por lo que, tomar la precaución resulta en un beneficio mucho mayor que el costo económico que representa el trámite.

3.2.1 Vigencia de la Marca

El derecho a explotar una marca puede ser en forma indefinida, es decir, por el tiempo que la empresa lo desee o requiera, pero para efectos de protección legal, se requiere de la renovación del registro.

La vigencia del registro en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la LPI, es de diez años, misma que inician su conteo a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el IMPI, o ante la correspondiente Delegación Federal de la Secretaría de Economía, misma que funge como intermediaria sólo para ciertos efectos, como lo es la presentación de la solicitud de registro de marca. Las renovaciones serán por periodos de la misma duración.

Una vez registrada la marca, no puede aumentarse el número de productos o servicios amparados por la misma, y si se trata de productos o servicios diversos, para ello, debe obtenerse un nuevo registro por cada rubro.

3.2.2 Marcas Registrables

Conforme a la LPI, específicamente en su artículo 89, se establece que pueden constituir una marca, los signos que a continuación se enumeran:

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

“II. Las formas tridimensionales;”

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

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

Al respecto debemos comentar que, tal y como se desprende de la fracción primera, las marcas resultan aplicables para distinguir productos o servicios *“de su misma especie o clase”*, esto es, que por el hecho de registrar una marca para distinguir un producto industrial determinado, no significa que esa misma marca o símbolo no pueda ser utilizada para un determinado servicio. Por ello es indispensable especificar en la solicitud de registro, el tipo de producto según la clasificación establecida en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como registrar, en su caso, todos los productos o servicios relacionados, para así asegurar contar con la exclusividad en la explotación de las mismas y evitar, en la medida de lo posible, acciones de falsificación también conocidas como *“piratería”*.

En ese mismo sentido se pronuncia el artículo 93 de la LPI, al establecer que *“las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento”*, y ante la duda en la clasificación, será el IMPI quien resuelva.

En los casos de la fracción II, básicamente se refiere a figuras como envases, envoltorios y cualquier figura que se registre como marca exclusiva.

Así por ejemplo, el envase con el que tradicionalmente conocemos el refresco de la Coca Cola, es un distintivo de esta marca. Lo mismo sucedería con los envases de los perfumes y cualquiera otro que tenga una figura palpable y resalte por su forma.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), en su artículo 53 establece:

“Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.”

3.2.3 Signos no Registrables como Marca

Como excepción a los principios o reglas generales establecidos en el artículo 89 antes mencionado, el artículo 90 de la LPI establece diversas hipótesis o circunstancias bajo las cuales no se podrá registrar una denominación o signo distintivo. Castrejón critica el hecho de que no se puede mencionar el término “marca” ya que según su decir, *“éste se configura, una vez que se obtiene el registro respectivo”*¹⁸. Diferimos del criterio de este autor ya que para nosotros, el hecho de que esté o no registrada la marca, no le limita a que cumpla con su función de *“signo visible que distinga productos o servicios”*, incluso puede darse el hecho de que un tercero pretenda registrar una marca que no le correspondía por derecho, y que en la controversia, se reconozca el derecho a quien haya sido el verdadero autor de la misma, considerando varios factores, entre ellos, el tiempo de uso ininterrumpido y explotación previa de la misma.

En su caso, el registro de la marca lo que le otorga es el derecho a la explotación exclusiva en términos de lo antes comentado respecto al artículo

¹⁸ Castrejón, op. Cit., p. 124.

87 de la LPI, pero consideramos que ello no limita el hecho de llamársele “marca”.

El artículo 90 de la LPI, establece las siguientes excepciones a la regla general, señalando que *“no serán registrables como marca:”*

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

Esta Prohibición tiene su razón de ser en el hecho de que puede protegerse una figura o un personaje, pero no dicha figura o personaje en secuencia,¹⁹ en su caso, las películas estarían protegidas por las reservas autorales.

- 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;”*

Se fundamenta en el derecho que tienen todas la personas de usar palabras o signos de uso común, de dominio público. Sería absurdo que una empresa mueblera, por ejemplo, registrara en su favor los términos “mesa, cama, tocador”, etcétera.²⁰

- III. *“Las formas tridimensionales de dominio público, las 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;”*

¹⁹ Viñamata, op. cit. p. 246.

²⁰ Ibidem, p. 247.

Esta prohibición está relacionada con los envases, ya que en diversas ocasiones se ha registrado un envase como registro de modelo de utilidad, el cual tiene vida limitada a 10 años y cuando éste debe caer en el dominio público por el simple transcurso del tiempo, el titular lo registra como marca para lograr la ampliación de sus derechos de exclusividad,²¹ ello iría precisamente en contra de esta disposición legal.

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;”

El autor Viñamata comenta como ejemplo de esta prohibición el caso de que se pretendiera registrar como marca la figura de una licuadora, ya que implicaría que cualquier fabricante de electrodomésticos, comerciante o prestador de servicios relacionado tuviese prohibido representar gráficamente a una licuadora, ya que afectaría los derechos del titular de la marca registrada.²²

Se trata pues de prohibir el uso de adjetivos calificativos, cuando éste recae sobre la naturaleza de los productos que se pretenden amparar, mencionando como ejemplo en los casos en que se haga alguna descripción en la marca como la denominación “*videotape*”, la cual puede ser descriptiva de los artículos que se pretendan ampara con la misma, lo que está prohibido por la LPI.

²¹ Ibidem, p. 248.

²² Ib, p. 249.

- V. *“Las letras, 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;”*

Esta prohibición es por demás elocuente, ya que sería absurdo que una persona reservara para sí misma un color, una letra o un número determinado.

Sin embargo, lo que sí es factible es el registro de una combinación de colores o con un diseño especial o dígitos complementarios, de tal manera que puedan distinguir a una determinada marca. Ello no significaría el registro exclusivo de un color, por ejemplo el uso de negro para la elaboración de calzado y que fuese exclusivo para dicho fabricante. Sino que se trataría de una combinación que en los términos registrados, fuese distintivo de determinado producto o servicio.

Ejemplos de lo anterior sería el caso de J&J (Johnson and Johnson), IBM (International Business Machine), u otras como los productos VO5, V8, K2, etcétera.²³

- VI. *“La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;”*

Lo anterior está directamente relacionado con las prohibiciones que hemos estudiado previamente, ya que si está prohibido registrar como marca palabras genéricas, la misma prohibición aplica para las traducciones.

Esta prohibición también se refiere a variaciones ortográficas como pudiera ser el pretender registrar una palabra de dominio público pero con variación ortográfica para lograr el objetivo, por ejemplo, dada la prohibición

²³ Ib. p. 255.

de registrar como marca la palabra “colchón”, se pretendiera registrar “kolhchón”, y para efectos de vender precisamente colchones. O bien que en un restaurante pretendieran registrar como marca la palabra “tako”.

El ejemplo para el caso de una construcción artificial sería el pretender registrar como marca la palabra “teve”, para empresas dedicadas a la industria o comercio de la televisión.²⁴

VII. “Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, de 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 o no gubernamentales de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;”

La fracción anterior es acorde a lo establecido en el Convenio de París, firmado por México (artículo 6 ter), y se relaciona con evitar el engaño a los consumidores pretendiendo simular el origen o condición de los productos. Ejemplo de ello es que se usen etiquetas en ropa con la bandera de determinado país, creando la confusión de que el origen de la misma es de dicho lugar.

Los emblemas de los estados como prohibición es igualmente con el fin de evitar confusiones y perjuicios a los estados, mencionando como ejemplo el que se utilice un emblema de un país productor de vinos de determinado prestigio, afectándolo con vinos que no proceden del mismo pero que generan dicha confusión.

²⁴ Ib, p. 256.

VIII. *“Las que reproduzcan o imiten signos o sello oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier otro medio oficial de pago nacional o extranjero;”*

La fracción que nos ocupa es en sí elocuente, puesto que estaríamos básicamente ante el supuesto de la posible comisión de delitos prohibidos por el Código Penal del Distrito Federal, como lo es la falsificación de sellos o marcas oficiales, falsificación de cuños, troqueles para fabricación de monedas o billetes, etcétera. Igualmente, ésta prohibición es de acuerdo a los términos establecidos en el Convenio de París (artículo 6 ter), como incluso lo veremos posteriormente en este mismo trabajo.

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;”*

Consideramos que esta prohibición, al igual que las anteriores, se explica por sí misma y sólo nos limitamos a señalar un ejemplo a fin de ilustrar la hipótesis de esta disposición. Es el caso de que una empresa aparentara la obtención de un premio por la calidad en sus productos o servicios y se ostentara como ganadora, buscando la preferencia del público ante la creencia de la autenticidad de dicho premio. Se trata pues de proteger nuevamente a los consumidores, independientemente de proteger también a los organismos encargados de otorgar dichas premiaciones, para guardar el prestigio de sus concursos.

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;”

Esta fracción tiene como objeto proteger intereses de la colectividad contra los engaños, sobre todo para evitar confusiones respecto del producto que se oferte y el lugar de origen del mismo.

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

La prohibición anterior tiene los mismos efectos que hemos venido comentando, por lo que sólo nos limitaremos a ejemplificar el caso de pretender registrar la marca “*Champagne*”, para bebidas en general, máxime para bebidas alcohólicas. Champagne es una región de Francia que sabemos se caracteriza por su vino espumoso, lo que podría generar confusión entre los consumidores.²⁵

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

El objetivo principal de esta prohibición es, además de evitar el engaño al público, el respetar los derechos de la persona cuyo nombre, firma o retrato se está utilizando, incluso respetando el derecho que tiene a participar en las ganancias de la empresa que explote su imagen.

²⁵ Ib, p. 260.

Como ejemplos de nombres de personas podemos mencionar el caso de que alguna empresa fabricante de botas de vestir utilizara el nombre de Vicente Fox. Sabemos que Fox es conocido en nuestro país por el uso de botas y ello pudiera generar confusión respecto a la procedencia o participación de Fox en el producto.

Un ejemplo de firmas lo vemos en algunos perfumes que ostentan en su presentación la firma de su creador, y pretender registrar algo semejante sería violatorio a la Ley.

En cuanto a las fotografías, ejemplificaremos comentando el hecho de que una empresa pretendiera registrar como marca la fotografía de Michael Jordan para su tienda de artículos deportivos, lo cual se encuentra prohibido por la Ley.

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, nombres artísticos y las demás denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;”

La prohibición que antecede tiene como objeto primordial el proteger los derechos de autor y cuando la Ley se refiere a personajes simbólicos es en los casos en que se crean personajes para distinguir determinado evento (Vgr. La mascota de cada olimpiada o mundial de fútbol)

XIV. “Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles engañar al público o inducir al error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,

componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;”

Como ejemplo de esta prohibición podemos mencionar el probable engaño hacia el consumidor por el hecho de que en un envase en forma de piña se vendiera algún producto que no contenga piña ni bebida con sabor a ella. En este ejemplo el envase produce posible error en cuanto al contenido del producto.

XV. *“Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.*

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conocen 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, si como el conocimiento que es 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.”

Viñamata establece a manera de ejemplos para entender lo que la ley refiere a “notoriamente conocida”, el registro de Coca Cola para refrescos, o bien, la marca Rolls Royce para vehículos y que ambas son conocidas a nivel mundial.²⁶

De igual forma puede tratarse de marcas que tal vez no sean conocidas por el público en general, pero sí por los técnicos o especialistas de determinado ramo (como marcas reconocidas en instrumental médico entre los doctores).

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”

Tal vez esta sea una de las prohibiciones más violadas en el ámbito de la propiedad industrial, máxime cuando las empresas no se preocupan por registrar a tiempo su marca y lo hacen cuando se percatan de que la competencia está aprovechando para su beneficio la fama ganada durante años, o cuando sospecha que la competencia registró primero la marca que le pertenece a la empresa originaria.

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

²⁶ Ib, p.p. 262-263.

preponderantemente sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenden amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del 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.”

Esta prohibición también resulta obvia, pues lo que se pretende proteger es la desviación de clientela de un comerciante con derechos adquiridos a favor de otra que aproveche el prestigio de la primera en su beneficio.

Por otra parte, la propia LPI (Artículo 91) establece la prohibición del uso de una marca registrada o una semejante en grado de confusión en los nombres comerciales, denominaciones o razones sociales cuando:

- a) Se trate de bienes o servicios iguales o similares a los que aplica la marca registrada: y
- b) No exista el consentimiento escrito del titular de la marca registrada o su representante legal.

En caso de incumplimiento, el infractor podrá ser demandado judicialmente para la supresión de la marca registrada a la que se parece o con la que se puede llegar a confundir, con la responsabilidad del pago de daños y perjuicios, independientemente de las sanciones administrativas establecidas en la Ley, salvo que se acredite que la marca existía en dicho establecimiento con anterioridad a la fecha de presentación del registro de marca por el tercero.

Hemos de destacar que, tal y como se ha reiterado en diversas disposiciones analizadas, lo que se prohíbe registrar como marca está relacionado con nombres o símbolos iguales o semejantes en grado de confusión para similares productos o servicios, es decir, que la prohibición no es respecto de cualquier otro ramo, sino sólo referido para el grupo concreto en el cual se encuentra protegida la marca por virtud de su registro. Por ello existen clases diversas a las cuales haremos referencia en el apartado siguiente de este trabajo, puesto que es factible la existencia de marcas parecidas para productos o servicios que encuadren en una clase distinta a la previamente registrada. Así, pudiéramos tener una marca por ejemplo “*Boing*” para refrescos, y a su vez para juguetes, productos de limpieza, o cualquiera otra que por su clasificación, no genera confusión entre los consumidores.

3.2.4 Tipos y Clasificación de las Marcas

Las marcas podríamos decir que se dividen en 4 tipos:

- Nominativas;
- Innominadas;
- Mixtas; y
- Tridimensionales²⁷

Las marcas nominativas son aquellas que nos permiten identificar a un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras. Los nombres propios de personas físicas pueden ser registrados como marca, siempre y cuando se distingan perfectamente de una marca registrada o un nombre comercial publicado. Como ejemplo podemos mencionar Nestlé, Gamesa, Ruffles, etcétera.

²⁷ CarrilloTorral, Pedro. El Derecho Intelectual en México, p. 155.

Las marcas innominadas son aquellas que se reconocen visualmente a través de dibujos, figuras, símbolos, diseños, logotipos o por cualquier otro elemento figurativo que sea distintivo de un producto o servicio (Vgr. el perfil de un azteca para identificar a la línea aérea de “Aeroméxico”, el osito en el caso de la marca “Bimbo”, entre otros conocidos).

Las marcas mixtas son la combinación de las dos anteriores, es decir, es la conjugación de una palabra o conjunto de palabras con una figura o dibujo, como en el caso del Azteca combinado con la palabra “Aeroméxico”.

La figura tridimensional, como hemos visto anteriormente, son las marcas que protegen los envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase. Ejemplo de ello son los envases de los perfumes.²⁸

Por otra parte, tal y como lo señalamos en el apartado anterior, los servicios y productos requieren de una clasificación a fin de ubicarlos en la rama correspondiente evitando con ellos posibles problemas de falsificaciones o de confusiones hacia los consumidores o clientela de una marca determinada, sujeta por supuesto, al giro específico de que se trate, es decir, la protección de la marca abarcaría solamente al grupo o clase en la cual se ubica la misma, pudiéndose aplicar una igual o semejante para otro tipo de producto o servicio que encuadre en una clasificación disitnta.

En efecto, según el artículo 59 del RLPI las marcas se registran en relación con productos o servicios determinados. A cada grupo de productos o servicios se les llama “clase” y actualmente son 42 las clases establecidas en el RLPI, entendiéndose por clase al conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tengan una característica común en

²⁸ Ibidem, p.p. 156-157.

función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente.

Al respecto, el artículo 93 de la LPI remite al reglamento para efectos de determinar la clasificación de los productos o servicios para el registro de marcas. Establece además que ante la duda, será el IMPI quien resuelva.

El artículo 59 del RLPI establece la clasificación antes referida y que enunciamos en forma sintetizada pretendiendo sólo enfatizar en la clase de productos o servicios a que se refiere cada apartado:

PRODUCTOS

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; jabones; perfumería; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, etcétera.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de refrigeración, entre otros.

Clase 12. Vehículos.

Clase 13. Armas de fuego.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones.

Clase 15. Instrumentos de música.

Clase 16. Papel, cartón, adhesivos, material de instrucción.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica entre otros.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases.

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, etcétera.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum.

Clase 28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza.

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas, miel, sal, mostaza, vinagre, salsas, entre otros.

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos; animales vivos.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco.

SERVICIOS

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales.

Clase 36. Seguros; negocios financieros; monetarios; inmobiliarios.

Clase 37. Construcción.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos; investigación científica; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

Es importante destacar las obligaciones del IMPI respecto a estas clasificaciones en el sentido de que debe:

- a) Publicar en la *Gaceta* y en orden alfabético, la lista de productos y servicios registrados y especificando la clase en la que queden comprendidos.
- b) Establecer los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.

Con lo anterior se brinda claridad, transparencia y seguridad jurídica a las personas involucradas, procurando garantizar el respeto por la marca registrada y certidumbre de lo protegido por la ley frente a terceros, para la clase específica de que se trate.

3.2.5 Derechos y Obligaciones del Titular de una Marca

Además de los derechos y obligaciones implícitas en las diversas disposiciones que hemos analizado previamente, podemos destacar en forma

resumida algunas cuestiones que tienden en forma precisa a proteger al titular de una marca, o bien, que le obligan como tal.

Así, desde el mismo artículo 87 de la LPI previamente comentado, queda claro que el principal derecho de un titular de marca es la obtención del derecho de uso exclusivo que obtiene a partir del registro ante el IMPI.

Dicho derecho se encuentra protegido contra cualquier imitación o uso en grado de confusión incluso, tal y como previamente comentamos, en actividades, productos o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, salvo que exista, obviamente, el consentimiento por escrito del titular de la marca (Artículo 91 LPI).

Las excepciones a la regla anterior son cuando el registro de una marca no produce efectos contra:

- a) Un tercero que de buena fe se encontrara previamente explotando una marca que hubiese sido registrada con posterioridad o parecida a ella. En su caso, el tercero tiene derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes a la fecha de publicación del registro, tramitando en su caso la declaración de nulidad de éste;
- b) Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, si el mismo fue introducido en el comercio por su titular.
- c) Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, o a los servicios que preste, siempre que lo use como esté acostumbrado a usarlo y

que, en su caso, tenga caracteres que lo distingan de un homónimo ya registrado.²⁹

El derecho al uso exclusivo de la marca es privativo para el o los productos o servicios que fueron debidamente registrados, puesto que el artículo 94 de la LPI, establece la prohibición de aumentar el número de productos o servicios que proteja, pudiendo en su caso limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Sin embargo, para proteger posteriormente un producto o servicio diferente con una marca ya registrada, el titular debe obtener un nuevo registro.

Otro derecho que incluso ha sido comentado previamente, es el relativo a la vigencia, toda vez que, aún y cuando la Ley establece un período de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, dicho plazo puede renovarse ilimitadamente por períodos de igual duración.

Los titulares podrán hacer notar su marca registrada mediante la leyenda "marca registrada", las siglas "M. R." o el símbolo "®".

El artículo 136 de la LPI establece el derecho del titular de una marca registrada para conceder, mediante convenio o licencia de uso a una o más personas, el derecho a la explotación de la marca, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique la misma. Sin embargo, también se establece la obligación de inscribir dicha licencia ante el IMPI para que surta efectos contra terceros.

Aunado a lo antes señalado, el titular de una marca registrada tiene como obligación principal, el uso y la explotación de dicha marca dentro del

²⁹ Artículo 92 LPI.

territorio nacional y en los términos y condiciones bajo las cuales fue otorgado el registro.³⁰

Si la marca no es usada en 3 años consecutivos, el artículo 130 de la LPI establece que procederá la caducidad en los términos que estudiaremos posteriormente.

Por otra parte, conforme al artículo 134, la renovación para el registro de una marca sólo procederá si se presenta el comprobante de pago correspondiente y se manifiesta bajo protesta de decir verdad que usa la marca en sus productos o servicios y que esto ha sido en forma continua, es decir, interrumpida.

3.2.6 Las Marcas Colectivas

Las marcas colectivas sirven para distinguir los productos o servicios de gremios, asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios.

Se establece una obligación especial para este tipo de marca que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 97 de la LPI, se refiere al hecho de presentar las reglas para el uso de la misma, al momento en que se presenta la solicitud de marca colectiva.

Por su parte, el artículo 98 de la misma ley, establece que las marcas colectivas no pueden ser transmitidas a terceras personas sino únicamente para los miembros de la asociación.

³⁰ Castrejón, op. cit. p.162.

Las anteriores reglas serían básicamente las disposiciones especiales para las marcas colectivas, pero fuera de éstas, se aplican las reglas generales que establece la Ley para las marcas.

3.2.7 Aspectos Procedimentales

Debemos iniciar este apartado retomando lo que hemos venido comentando a lo largo de este trabajo, en el sentido de que la autoridad encargada de registrar trámites de propiedad industrial como lo es el caso de las marcas, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Se trata pues de un organismo público descentralizado, que como autoridad administrativa, ejerce funciones de registro público, y de órgano resolutor de controversias mediante el procedimiento administrativo correspondiente, es decir, es un organismo formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional, al contar con procedimientos y órganos encargados de resolver las controversias que se susciten.

En su caso, la Secretaría de Economía (SE) apoya al IMPI en la recepción de trámites y en algunos procedimientos primarios como lo sería el apoyo en la búsqueda de anterioridades de la marca y estados que guardan éstas, pero a quien compete en sí el registro, estudio de cada caso y aplicación de procedimientos es precisamente al IMPI.

Procederemos entonces a estudiar los requisitos de procedimiento para los efectos de registro de marcas.

3.2.7.1 Requisitos para Registrar una Marca

El artículos 113 de la LPI y los artículos 56 a 60 del RLPI señalan las condiciones de la solicitud del registro de una marca, los datos que han de insertarse en la solicitud y la documentación que debe acompañar a la misma. Dichos requisitos son:

1. Solicitantes:

- a) Nombre del o de los solicitantes persona física o moral. Si se trata de una marca colectiva hay que señalar el nombre de la asociación;
- b) Nacionalidad del o de los solicitantes; y
- c) Domicilio del primer solicitante (calle, número, colonia, código postal, población, estado, país), ya que si son varios los solicitantes y no actúan por medio de apoderado, ese domicilio es el que se utilizará para notificaciones. Si el solicitante es una persona moral, deberá presentar el original o copia certificada del acta constitutiva. Si la solicitud la presentan dos o más personas o se trata de solicitud de marca colectiva, deberán presentar las reglas sobre uso de marca, licencia y transmisión de derechos.

2. Apoderado (en su caso):

- a) Nombre del o de los apoderados;
- b) Número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del IMPI; y

- c) Domicilio para notificaciones en el territorio nacional (calle, número, colonia, código postal, población, estado y número telefónico).

3. Signo distintivo:

- a) Debe indicar el tipo y marca que se solicita, sea esta nominativa, innominada, mixta o tridimensional; y
- b) La fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada ulteriormente o en su caso, mencionar que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que la marca no se ha usado.

4. Productos o servicios y clase

- a) Deben indicarse los productos o servicios para los que solicitan la marca y el número de la clase a la que pertenecen;
- b) En cada solicitud de marca y aviso comercial sólo pueden incluirse productos o servicios pertenecientes a una sola clase de las 42 en que se agrupan los diferentes productos y servicios, en los términos previamente enunciados, lo que incluso resulta acorde a la clasificación internacional de Niza, misma que como ya vimos, se establece en el artículo 59 del RLPI.³¹

La mayoría de los trámites ante el IMPI requieren de la realización de un pago previo de derechos. Así, el artículo 114 de la LPI establece que deberá acompañarse a la solicitud de registro de marca el comprobante del pago de las tarifas que corresponda al estudio de la solicitud, registro y expedición del título.

³¹ Carrillo, op. cit., p.p.168-170.

También deben acompañarse los ejemplares de la marca, cuando sea innominada, tridimensional o mixta, en donde no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público (artículo 115 LPI).

En el artículo 56 del RLPI se establece que además de los requisitos del artículo 113 de la LPI, deberá indicarse:

- a) Los productos o servicios para los que solicita el registro cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los mismos;
- b) Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

La solicitud se presentará en tres ejemplares con la firma autógrafa del solicitante en todos ellos y, en su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud: y

- c) La ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

El artículo 57 del Reglamento en comento señala además las reglas para la indicación de los productos o servicios solicitados para registro de marca, estableciendo:

- a) Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase: y
- b) Deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la *Gaceta*.

Cualquier cambio o aumento en el número de productos o servicios será considerada como una nueva solicitud con los mismos requisitos legales y reglamentarios.

3.2.7.2 Examen de Forma y Fondo

Una vez recibida la solicitud por el IMPI, éste deberá efectuar un examen de forma de la misma y de la documentación exhibida, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

Cuando el trámite cumple con la inclusión de los datos relativos al nombre, nacionalidad, domicilio del solicitante, el signo distintivo de la marca, los productos o servicios en que se aplicará la marca, así como acompañando el pago de derechos correspondiente y ejemplares de la marca en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la LPI, además de ser redactados en idioma español y de venir firmados por el solicitante o su apoderado legal debidamente acreditado, entonces, la fecha de presentación será considerada para todos los efectos legales; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con los requisitos faltantes.

Esto es importante ya que la fecha de presentación, en su caso, determina la prelación entre diversas solicitudes.

En caso de la presentación de documentos en idioma diferente al español, deberán acompañarse también la correspondiente traducción (artículo 179 LPI).

Posteriormente, una vez realizado el examen de forma, el IMPI procede a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

Para dichos efectos, en caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos legales o reglamentarios, o bien en caso de algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el IMPI lo notificará al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga con relación a los impedimentos y las anterioridades citadas. En caso de que el interesado no conteste dentro de dicho plazo se considerará como una solicitud abandonada (artículo 122 LPI).

El artículo 122 Bis establece un plazo adicional para cumplir con los requisitos antes mencionados, aún sin solicitud previa, si se comprueba el pago de la tarifa que corresponda. De hecho, es de llamar la atención cómo en la propia LPI, así como en su reglamento, gran parte de la procedencia o requisitos especiales para tramitar cualquier gestión ante el IMPI, tiene como condicionante el pago previo. Es tanta la importancia que se denota en la Ley y el Reglamento a los pagos de derechos, que en ocasiones nos genera la idea de es aún más importante esto que en sí el fondo de lo solicitado.

Prueba de nuestra crítica anterior es precisamente el artículo 122 bis comentado anteriormente, puesto que consideraríamos de mayor trascendencia denotar el interés del solicitante mediante la solicitud de una prórroga al plazo legal, que el hecho de realizar simplemente un pago y con ello lograr un plazo adicional. Prácticamente este numeral puede interpretarse como *“si paga lo esperamos, aunque no lo solicite, siempre y cuando, ‘realice su pago’ ”*. Supongo que a la luz de esta ley, es preferible reconocer proceder a otorgar un plazo adicional comprobado el pago, que realizar la devolución del dinero si se encontraba fuera del término legal establecido.

A mayor abundamiento, el párrafo tercero de dicho numeral reitera que una solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que

se refiere este artículo, *“o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes”*, es decir, *“si paga, no se preocupe”*.

En su caso, si al subsanar el impedimento legal del registro, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, *“debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud”* y satisfacer los demás requisitos legales (artículo 123 LPI).

En términos del artículo 124 de la LPI, el IMPI debe suspender cualquier trámite cuando el impedimento se refiera a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, siempre que exista previamente o se presente posteriormente algún procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, pudiendo suspender incluso oficiosamente y por el tiempo necesario hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

El título debe expedirse una vez que el trámite se haya concluido y cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios, publicándose dicha resolución en la gaceta. Sin embargo, si se niega el registro de la marca, el IMPI debe notificarlo al solicitante, motivando y fundamentando debidamente su resolución.

En el título que se expida deberá constar lo siguiente:

- a) Número de registro de la marca;
- b) Signo distintivo de la marca (nominativa, innominada, tridimensional o mixta);
- c) Productos o servicios que abarca;

- d) Nombre y domicilio del titular;
- e) Ubicación del establecimiento, en su caso;
- f) Fechas (presentación de la solicitud, prioridad, primer uso y de expedición); y
- g) Su vigencia.

De acuerdo a la Ley (artículo 133), la renovación del registro de una marca debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, la misma Ley prácticamente hace nula dicha obligación al establecer *“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”*, es decir, en realidad se cuenta con un plazo de un año para solicitar la renovación (seis meses antes y seis después del vencimiento), generando con ello el cuestionar la obligatoriedad de la primera parte de esta disposición legal. En realidad se presenta cierta flexibilidad para evitar que la caducidad del derecho de uso exclusivo. El mismo numeral posteriormente señala que vencido el plazo anterior (seis meses posteriores al vencimiento), sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

3.2.7.3 Nulidad del Registro de una Marca

En los términos que hemos venido desarrollando este tema, el registro de una marca tiene como principal objeto el proteger a su titular en el derecho al uso exclusivo de la misma y en contra de falsificaciones o explotaciones de productos conocidos coloquialmente como “piratería”. En virtud de ello es que la misma Ley prevé las acciones a ejercitarse en casos de registros de marcas que sean en contravención a las disposiciones legales.

Conforme al artículo 151 de la LPI, una marca será nula cuando:

- a) Se haya otorgado en contravención a la LPI o en su caso, a la Ley que hubiese estado vigente en el momento del registro;
- b) La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca registrada.

En este caso la nulidad aplicaría si la marca se utiliza a los mismos o similares productos o servicios y por supuesto que estaría sujeta a prueba respecto al uso previo y en forma ininterrumpida;

- c) Exista falsedad en los datos de la solicitud y que en dichos términos se hubiese otorgado el registro;
- d) El otorgamiento se haya dado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, al existir otro vigente que se considere inválido precisamente por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión; y
- e) El agente, representante, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera, en cuyo caso, el registro se considerará como obtenido de mala fe.

El plazo para ejercitar las acciones de nulidad es de cinco años, a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto lo referente en los incisos “a” y “e”, las que podrán ejercitarse en

cualquier tiempo. El plazo para el supuesto establecido en el inciso “b” es de tres años.

3.2.7.4 Caducidad del Registro de una Marca

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la LPI, si una marca no es utilizada en un plazo de tres años consecutivos, procederá la caducidad de su registro. Existe la salvedad a la regla anterior cuando 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, o bien, que por circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca, se haya obstaculizado el uso de la misma, tales como restricciones a la importación o por virtud de otros requisitos gubernamentales aplicables al caso concreto de los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Por su parte, el RLPI establece en su artículo 62, que *“para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.”*

Consideramos importante que el Reglamento aclare esta cuestión relativa a lo que debe entenderse por “uso”, ya que no es suficiente argumentar que se ha estado produciendo u ofertando el servicio si de hecho en realidad no se encuentra en el mercado la marca, ya sea dentro de nuestro país o en el extranjero.

También vimos previamente que el artículo 133 de la LPI señala los plazos para solicitar la renovación y que si ésta no se solicita dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro, el registro caducará.

Así, nuevamente el artículo 152 de la LPI establece que el registro caducará en los siguientes casos:

- a) Cuando no se renueve en los términos de la Ley; y
- b) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo causa justificada.

3.2.7.5 Cancelación del Registro de una Marca

La cancelación del registro de una marca procederá cuando su titular haya 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 manera que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de diferenciación del producto o servicio al que se aplique.

El artículo 154 de la LPI establece que el titular de una marca podrá solicitar, en cualquier tiempo la cancelación de su registro. En su caso, el IMPI puede requerir la ratificación de la firma de la solicitud, según se establezca en el Reglamento.

Así, el artículo 63 del RLPI señala los casos en que el Instituto podrá requerir dicha ratificación:

- a) Cuando exista cotitularidad de la marca registrada de que se trate: y
- b) Cuando se trate de marcas colectivas.

Por último debemos comentar que las declaraciones de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, estará a cargo de IMPI, vía administrativa, y ya sea de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, salvo lo establecido por la Ley respecto a la caducidad en la fracción I del artículo 152 (cuando no se renueve la vigencia), ya que para ello no se requiere de declaración administrativa por parte del IMPI.

CAPÍTULO 4

FIGURAS SEMEJANTES A LAS MARCAS

4.1 PATENTES

Son diversas las definiciones que se han pronunciado respecto a lo que es una patente. El Maestro Pedro Carrillo Toral, en su texto denominado “El Derecho Intelectual en México”, citando a George Gansser, señala:

*“Las patentes son documentos oficiales, por la cuales el Estado garantiza al inventor o a su sucesor el derecho exclusivo de explotación económica de su invención durante un número de años determinado. Por lo general, contienen una descripción exacta de la invención y de sus ventajas sobre el nivel técnico precedente, procedimientos de elaboración y una definición precisa de la protección solicitada.”*³²

Por otra parte, el artículo 15 de la LPI establece a lo que debe entenderse por “invención”, y el artículo 16 de la propia Ley en mención señala lo que se considera patentable, es decir, los inventos que pueden ser registrados para gozar de la protección legal durante la explotación del mismo. A este respecto los numerales mencionados literalmente establecen:

“Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”

“Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III.- Las razas animales;

³² Ibidem, p.102.

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.”

Como podrá apreciarse, una patente se encuentra siempre referida a un invento humano, y lo que se protege es precisamente la creación humana que transforme la energía o la materia, no sólo un signo distintivo como en el caso de las marcas, siendo por ello diferente a la protección otorga por la Ley para las dos figuras. Así, mientras que las patentes tienen una vigencia de 20 años improrrogables (artículo 23 LPI), las marcas son de 10 años que pueden ser renovadas sin limitación alguna en el número de renovaciones. Con ello, se permite que la invención patentada sea explotada exclusivamente por su autor durante dicho plazo, pero posteriormente el invento deja de tener tal protección para pasar a formar parte de un dominio público en pro del desarrollo y modernización general del país, mientras que la marca no tiene ese efecto, y genera el derecho a la explotación por el tiempo que el titular del mismo mantenga vigente su registro, por tratarse sólo de un nombre o emblema que distingue a su propietario.

En términos generales consideramos que con estas especificaciones se logra entender la diferencia entre ambos conceptos, lo cual creemos importante mencionar, dada la tendencia existente en confundir las figuras que de alguna manera parecieran afines.

4.2 NOMBRES COMERCIALES

El nombre comercial es una figura reconocida igualmente por la LPI, el cual tiene por objeto el identificar el nombre de un establecimiento comercial y distinguirlo así de otros semejantes, dedicados al mismo giro comercial o industrial. El artículo 105 de la LPI establece:

“Artículo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

El Maestro Carrillo Toral señala en su obra que el usuario de un nombre comercial puede solicitar al IMPI la publicación del mismo en la Gaceta, publicación que producirá el efecto de establecer una presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.³³

Como podrá apreciarse, esta figura pudiera generar una confusión con una marca, pero realmente se distingue de ella en el sentido de que el nombre comercial lo que protege es la denominación que se ha dado a un establecimiento comercial o industrial, que pudiera o no coincidir con una marca, pero que no es en sí lo mismo. Aunque el fin del nombre comercial es el de distinguir al establecimiento de otros dedicados al mismo o semejante giro comercial, lo cual también es uno de los objetivos de las marcas, pero éstas son más amplias, ya que se trata de signos distintivos que se aplican a productos o servicios, y no a establecimientos.

4.3 DENOMINACIONES DE ORIGEN

La denominación de origen es otra de las figuras que eventualmente pudieran ocasionar confusión con el concepto de marca. La LPI define a la denominación de origen como:

Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban

³³ Ib, p. 183.

exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

En nuestro país contamos con algunas denominaciones de origen debidamente registradas y reconocidas incluso a nivel internacional, tal y como lo establece el Maestro Carrillo Toral³⁴, al señalar que el “*Tequila*”, “*Mezcal*”, “*Olinalá*” y “*Bacanora*”, son denominaciones de origen mexicanas.

Esta figura, no obstante que distingue el producto elaborado por su lugar de fabricación o elaboración, no es propiamente una “marca”, ya que incluso un tequila podrá contar a su vez con una marca específica para diferenciarlo de otros elaborados en el mismo lugar. Lo que hace la denominación de origen es sólo identificar que se trata de un producto elaborado en un lugar específico, como lo define la LPI.

³⁴ Ib, p. 189.

CAPÍTULO 5

MECANISMOS DE DEFENSA

5.1 LOS MECANISMOS DE DEFENSA EN GENERAL

Los derechos de propiedad industrial, al encontrarse protegidos por nuestra ley, cuentan con mecanismo o medios de defensa legales, para con ello hacer valer los derechos correspondientes, en este caso, para quienes consideren vulnerados sus derechos en la explotación exclusiva de una marca. Sin embargo, existen distintas vías a las que se puede acudir, en función a la violación en que se incurra o a lo pretendido por el agraviado según lo considere procedente o adecuado a sus intenciones, pudiendo optar por la vía administrativa, civil o penal.

Debemos comentar que conforme al artículo 229 de la LPI, las acciones civiles y penales prevista por la ley podrán ejercerse siempre y cuando el titular del derecho haya realmente aplicado a los productos, envases o embalajes de productos protegidos por la Ley, las indicaciones y leyendas establecidas por los artículos 26 y 131 de la propia LPI, o bien, manifestado o hecho del conocimiento público, por algún otro medio, que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial, requisito que no será exigible en tratándose de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

5.2 VÍA ADMINISTRATIVA

Los procedimientos que son susceptibles de ser impugnados por la vía administrativa son para solicitar la nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa derivada de un registro, procedimiento que se realiza

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 187 y 188 de la LPI, los cuales señalan:

“Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.”

Las clases de infracciones administrativas que pudieran resultar aplicables en el caso de las marcas, según el artículo 213 de la LPI, son, entre otras:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.
2. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.
3. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
4. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre

que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

5. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la LPI.
6. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.
7. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

- 8.** Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
- 9.** 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.
- 10.** Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.
- 11.** Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
- 12.** Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.
- 13.** Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

- a) Un esquema de trazado protegido;
 - b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido; o
 - c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.
- 14.** Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo.
- 15.** Las demás violaciones a las disposiciones de la Ley que no constituyan delitos.

5.3 VÍA CIVIL

El Maestro Pedro Carrillo Toral establece que *“por lo que respecta a la vía civil, el artículo 221 Bis de la LPI se limita a la posibilidad de demandar la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos de la propiedad industrial, que en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación*

*de servicios que impliquen una violación de algunos o alguno de los derechos de la propiedad industrial regulados en la ley de la materia*³⁵

Es claro que la vía civil normalmente aplica en casos de reparaciones del daño, ya que algunas de las acciones intentadas y regidas por procedimientos de naturaleza distinta generan que se deje a salvo el derecho para la reparación del daño, y que se haga valer por la correspondiente. El Código Civil Federal al igual que el vigente para el Estado de Baja California, como los de otros estados, contienen disposiciones legales relativas a las “obligaciones” y las responsabilidades en que se incurre ante el incumplimiento, así como los casos incluso de de responsabilidad objetiva, existiendo vías o procedimientos para lograr cobrar un daño, es decir, para la “reparación del daño”.

Por ello, ante la declaración de un derecho por autoridad diversa al juzgador civil, se determina la facultad del sujeto favorecido con la resolución para obtener la satisfacción de su derecho a ser resarcido en el daño ocasionado, y esto se convierte en la base de la acción civil en búsqueda precisamente del pago del daño ocasionado, mencionando la palabra “pago” en virtud de que generalmente se traduce en una cuestión económica y que ante la omisión del cumplimiento en forma voluntaria por parte del deudor, el acreedor se ve en la necesidad de acudir a la vía civil para lograr el cobro respectivo.

Así, igualmente sucede con los derechos de propiedad industrial, los cuales, no fueron excepción.

³⁵ Ib, p. 215.

5.4 VÍA PENAL

Esta materia también contiene delitos previstos por la propia LPI, tal y como lo establece el artículo 223, mismos que se persiguen por querrela, es decir, a solicitud de parte agraviada. Cabe mencionar que los Códigos Penales pueden llegar a establecer delitos relacionados con esta materia, pero para los efectos de este estudio, sólo haremos mención de los que emanan de la LPI, y relativos en lo particular a los casos en que se involucre o se desprenda alguna infracción relacionada con las marcas. En ese sentido, la LPI consideran como delitos los siguientes:

1. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.
2. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por la Ley.
3. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley.

Las sanciones aplicables a los delitos se desprenden de los artículos 223 Bis y 224, los cuales ordenan que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley. Si la venta se

realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 223 y 224. Además, el artículo 224 establece la misma sanción para quienes cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de la Ley y que en caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La LPI prevé que serán los tribunales federales los competentes para conocer de los delitos antes referidos, pero igualmente para los conflictos de naturaleza civil y mercantil, salvo que las controversias afecten sólo intereses particulares, en cuyo caso el agraviado podrá elegir a los tribunales del orden común, señalando que en los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas por la misma LPI así como lo previsto en los tratados intencionales en los que nuestro país sea parte.

CAPÍTULO 6

ACUERDOS INTERNACIONALES

6.1 GENERALIDADES

Ante la trascendencia que puede tener una marca, la protección de la misma va más allá de los límites de nuestro país, y se reconoce en la LPI, los derechos preferenciales que una marca pueda tener como producto de su explotación en el extranjero. Así lo hemos visto al mencionar las leyes o decretos que históricamente han existido en México y que hacen referencia a marcas extranjeras, como incluso se desprende de la propia Ley.

Pues bien, por ser precisamente un tema que trasciende a las fronteras y que es un problema afín en otros países, existen tratados internacionales suscritos por México y que tratan sobre este tema, de los cuales sólo analizaremos dos de ellos en este capítulo.

Es importante resaltar la importancia de la aplicación de los tratados internacionales a la luz de la LPI, lo cual se pone de manifiesto desde su artículo 1, el cual analizamos y transcribimos dentro del capítulo referente al marco jurídico del registro de marcas.³⁶ Esta disposición ordena la aplicación de la ley en toda la República “*sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales*”, es decir, desde su inició la LPI, claramente hacen ver la obligatoriedad e importancia de la aplicación de los tratados internacionales suscritos por México, incluso al margen de lo señalado en la propia ley.

Por otra parte, el artículo 117 de la LPI igualmente señala:

Artículo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en

³⁶ Ver supra 3.2 La Ley de la Propiedad Industrial.

otros países, podrá reconocer como fecha de prioridad de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

A manera de complementación de la disposición antes transcrita, el RLPI establece:

Artículo 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I. Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad;

II. Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

III. Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

Por otra parte, el artículo 118 de la LPI establece como requisitos para reconocer la prioridad referida en el artículo 117, los siguientes:

I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen.

III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su Reglamento

Las anteriores disposiciones nuevamente resaltan el reconocimiento de la aplicación de los tratados internacionales suscritos por México en la materia que nos ocupa, así como el reconocimiento de derechos de prelación por el

uso de una marca en el extranjero. Siendo por ello que consideramos trascendente analizar el convenio que de manera particular se refiere a la propiedad industrial, como lo es el Convenio de París, así como la parte relativa que se encuentra contenida en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para destacar algunas de las disposiciones aplicables, principalmente al tema que nos ocupa, es decir, al registro de marcas.

6.2 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue suscrito en 1883. En aquel momento, un total de once países firmaron el mismo. México se adhirió el 7 de septiembre de 1903, habiendo aprobado la última reforma (Acta de Estocolmo) el 26 de julio de 1976.³⁷

En materia de propiedad industrial, este documento es el más importante en el régimen internacional, ya que constituye una solución inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados a fin de proteger internacionalmente a los titulares de derechos de propiedad industrial, asegurando ciertos privilegios en cada país miembro del Convenio.³⁸

El Convenio supone que los países integrantes se obligan a adoptar en sus respectivas legislaciones los lineamientos generales del mismo. Básicamente, el Convenio se distingue por otorgar los derechos de “exclusividad” en la mayoría de sus disposiciones, y a criterio de Rafael Pérez Miranda (refiriéndose a las patentes), destaca además la inclusión de los siguientes principios:³⁹

³⁷ Pérez, op. cit., p. 34.

³⁸ Castrejón, op. cit., p.p. 315.

³⁹ Pérez, op. cit., p.p. 34-36.

a) El *“trato nacional”*, en donde cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos, extendiéndose incluso a extranjeros con domicilio o establecimientos en uno de los países adheridos.

b) El principio de “prioridad”, entendiéndose como tal el derecho de quien solicita un registro en alguno de los países contratantes, gozando de prioridad durante un plazo de un año para efectuar el registro en los restantes.

c) El principio de “independencia”, en donde la concesión de una patente en un país no da derecho a exigir sea patentizado en los demás países miembros. De igual forma, la negativa o caducidad de un derecho en un país, no será argumento suficiente para rechazar la petición en otro.

d) El principio de “agotamiento del derecho de patente”, en donde la introducción de un producto fabricado con un procedimiento patentado en el país, otorga al titular de la patente los mismos derechos que él tiene sobre los productos fabricados en ese país.

e) El *“abuso en el ejercicio del derecho de patente”*, como la no explotación, sólo puede ser sancionado con el otorgamiento de licencias obligatorias, no exclusivas, después de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud o de tres años a partir del otorgamiento del derecho, el que venza más tarde.

Por su parte, Gabino Castrejón establece que en el Convenio de París, es posible diferenciar cuatro tipos de disposiciones:⁴⁰

- a) Aquellas que pueden considerarse de Derecho Internacional Público y que se refieren a los derecho y obligaciones de los Estados miembros y que a la vez, establecen la Unión y sus órganos (Vgr. el artículo 12 que exige a los Estados miembros el establecimiento de un servicio nacional de la propiedad industrial e imprimir ciertas publicaciones periódicas).
- b) Las que permiten o exigen a los Estado miembros el legislar en el campo de la propiedad industrial (Vgr. El artículo 4 D 1, 3, 4, y 5 que permite a los Estados miembros regular algunos aspectos relativos al derecho de propiedad, o en el artículo 5 A 2. que concede derecho a legislar contra los abusos del ejercicio de exclusividad).
- c) El derecho “unionista”, es decir, principio de igualdad o asimilación con los nacionales, sin el requisito de reciprocidad.
- d) Los derechos y las obligaciones de los particulares (Vgr. Derecho de prioridad – artículo 4; limitación de las posibilidades de reusa o anulación – artículo 4 quater; la protección de marcas registradas en otros países – 6 quinqués; etcétera).

Así, los desarrollos que se notan en México, en las instituciones y en las normas, tienen su base en el Convenio de París y sus distintas revisiones. Las diversas leyes que han existido y sus modificaciones generalmente son producto de la modernización misma del Convenio, motivado por las

⁴⁰ Castrejón, op. cit., p.p.315-317.

experiencias de sus miembros que, a su vez, enriquecen los cuerpos legislativos internos.

Por la importancia que reviste, presentamos parte del contenido de este Convenio, en lo que concierne a nuestro tema, es decir, a las marcas. Cabe mencionar que el contenido completo del documento lo hemos incluido como anexo a este trabajo, dada la importancia y trascendencia que el mismo reviste en el reconocimiento a nivel internacional de los derechos de propiedad industrial.

Se trata pues del CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

La forma de su redacción es mediante el número del artículo correspondiente, el cual se subdivide a su vez in diversos apartados distinguidos por números, letras o ordinales escritos, lo cual es importante señalar para evitar confusiones al momento de citar las fuentes.

Pues bien, el Artículo 1 del citado Convenio de París, deja ver que los países que suscriben tal convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial, entendiéndose por tal las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal, y haciéndose extensivo al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Por su parte, el artículo 2 establece, entre otras cosas, que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán de las ventajas que las leyes respectivas concedan a sus nacionales en todos los demás países de la Unión, especialmente de los derechos previstos en el Convenio.

El artículo 3 hace extensiva la aplicación del Convenio a los países que no formen parte del mismo pero que por estar domiciliados o tener establecimientos industriales o comerciales efectivos en alguno de los países miembros, les resultarían aplicables dichas disposiciones.

Respecto al tema que nos ocupa en este trabajo, el artículo 5 del Convenio establece en su punto 1 que en caso de que en un país fuese obligación la utilización de la marca registrada, tal registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Por otra parte, en su apartado 2 se precisa que el *“empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.”*

El artículo 6 es el que trata en mayor medida el tema de las marcas destacando lo siguiente:

- a) Que las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país por su legislación nacional.
- b) Que una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier otro país miembro de la Unión no podrá ser rehusada o

invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

- c) Que el registro de una marca regularmente inscrita en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

De estas disposiciones se desprende una primera justificación ante la necesidad de un registro internacional de marcas, ya que, en ocasiones, ante la trascendencia de una marca, se puede procurar una protección a nivel internacional para evitar que precisamente la protección se circunscriba únicamente al país del registro original. Entendemos la posible existencia de casos en que no se justifique un registro internacional ya sea por la falta de penetración en el extranjero o por no contar con indicios que amerite tal protección, evitando con ello que se prohíba a otros países el uso de la marca para el giro, ramo o clase específica de que se trate, pero la intención es sugerir tal registro, previa la acreditación de la popularidad, uso, aplicación del signo distintivo, y trascendencia, para que pueda gozar de una protección que no esté sujeta a registro o defensa de prioridad o anterioridad en cada país.

Igualmente entendemos que los países no suscritos a algún convenio o tratado internacional que proteja a la propiedad industrial no podría ser obligado reconocer derechos prioritarios, pero consideramos que si su legislación local prevé el respetar derechos de marcas extranjeras previamente vigentes, la constancia de un registro internacional sería conveniente una evidencia legítima para demostrar tal prioridad o anterioridad de los derechos de uso.

En el artículo 6 Bis, esencialmente se establece el compromiso de los países firmantes 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, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida, si así lo permite su legislación interna. De la misma manera, en este Convenio de París, se señala el acuerdo de los miembros de rehusar o anular el registro y prohibir, la utilización de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos según el Artículo 6 Ter, abarcando incluso los escudos de armas, banderas y demás correspondientes a organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, excepción hecha de los que hayan sido objeto de acuerdos internacionales destinados a asegurar su protección.

La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicarían solamente en los casos en que las marcas que los contengan sean utilizadas en mercancías del mismo género o similar

Con relación a la cesión de marcas, el Artículo 6 quater señala que en tratándose de cesión de una marca que no sea válida según la legislación interna del país miembro, a menos que se haya otorgado a la par con la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

En lo relativo a la protección el Artículo 6 quinquies establece que las marcas de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, y que estos países podrán, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, antes de proceder al registro definitivo, considerándose como “país de origen” el lugar en el cual el depositante tenga

un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, o en su defecto, donde tenga su domicilio, pudiendo incluso tener derecho por ser nacional de uno de los países de la Unión. En ese mismo sentido, otros de los apartados contenidos en este mismo artículo establecen que para apreciar si la marca es susceptible de protección, se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca y que no podrán beneficiarse de estas disposiciones si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen, lo que claramente genera el indicio del uso y posible trascendencia de la misma en rangos internacionales, pero que igualmente genera certeza de primer uso, prioridad o anterioridades en casos de futuros conflictos.

A este respecto nuevamente comentamos que si bien es cierto el Convenio de París explícitamente reconoce un depósito de una marca, lo hace con relación a los países miembros, es decir, en cada uno de ellos en lo particular y no como un registro único internacional, que es precisamente lo que se propone en este trabajo, para contar con un medio de acreditación que legitime el uso de una marca en un mundo comercial, evidentemente globalizado.

En lo referente a las marcas de servicios, el Convenio de París señala en su Artículo 6 sexies el compromiso de los miembros de la Unión para proteger la las mismas, aunque establece que no estarían obligados a prever el registro de estas marcas.

Por su parte, los Artículos 7 y 7 bis establecen que la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca, no puede ser obstáculo para el registro de la marca y que los países miembros se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si tales colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial,

permitiendo que cada país determine las condiciones particulares para la protección de las mismas, considerando que si es contraria al interés público, podrán rehusar tal protección, pero no podrá ser rehusadas bajo el argumento de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Por último comentaremos que el Artículo 10 bis del Convenio que comentamos, establece la obligación de los países miembros de la Unión a asegurar a los nacionales de los demás países de firmantes una protección eficaz contra la competencia desleal, considerando como acto de competencia desleal aquel que sea contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, particularmente:

- a) Actos capaces de crear una confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- b) Las falsas aseveraciones que puedan desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- c) Las indicaciones o aseveraciones que pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Convenio de París, como se aprecia de las menciones realizadas a lo largo de este apartado, es quizá el tratado internacional más importante en la materia que nos ocupa, siendo por ello indispensable su análisis, lo cual nuevamente comentamos que aún y cuando contiene disposiciones tendientes a una protección extraterritorial de los derechos en los usos y explotación de las marcas, no se desprende del mismo la existencia de un organismo internacional que garantice mayor protección en tal ámbito, lo cual insistimos que debe ser analizado ante los grandes avances de la tecnología

y que hace que nuestro mundo sea cada vez mas pequeño en lo que a distancias se refiere, no sólo desde el punto de vista de recorridos en viajes, sino ante el uso de tecnologías tales como las diversas transmisiones vía satelital, que logaran el enterarnos de lo que está sucediendo al otro lado del mundo con sólo tener un monitor al frente.

6.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es finalmente suscrito por nuestro país surge después de las acaloradas negociaciones y cuestionamientos políticos que giraron alrededor de su celebración. El 20 de diciembre de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, precisamente en su texto en idioma español, siendo entonces Presidente de la República el Lic. Carlos Salinas de Gortari y aprobado por la Cámara de Senadores el día 22 de noviembre de 1993.

El tema relacionado con la propiedad intelectual se encuentra ubicado en la Sexta Parte de dicho Tratado, precisamente denominado “PROPIEDAD INTELECTUAL”. El único capítulo que la compone es el número XVII, bajo el mismo título anterior, y contiene los artículos que van del 1701 al 1721, además de los anexos correspondientes.

En este capítulo, aparecen las reglas que rigen a los países firmantes tanto en cuestión de derechos de autor, como en lo relativo a todas las figuras que integran el derecho a la propiedad industrial, entre ellos, lo correspondiente a las marcas, mismo que se encuentra dentro del artículo 1708.

Cabe mencionar que tal y como lo establece Mauricio Jalife Daher *“...muchos de los cambios considerados como obligados en nuestra regulación de patentes y marcas por los países industrializados, fueron ya introducidos en la nueva Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de junio de 1991, la cual responde adecuadamente a los estándares generalmente aceptados a nivel internacional,”*⁴¹

Al mencionar que se trata de los “estándares generalmente aceptados”, significa que no serán exactamente los mismos textos, pero sí los mismos objetivos y tendencias de protección. Un ejemplo de lo anterior es la definición de “marcas” que aparece en el punto 1 del señalado artículo 1708 del TLCAN, la cual es incluso más amplia que la que aparece en nuestra LPI, pero que finalmente persiguen los mismos objetivos.

Al respecto tenemos que en el TLCAN se establece como definición la siguiente:

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

Por su parte, el artículo 88 de la LPI, establece:

“Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Posteriormente, en el artículo 89 de la LPI, se enumeran los signos que pueden constituir una marca, complementándose de alguna manera, parte de

⁴¹ Jalife, op. cit., p. 145.

la definición transcrita del TLCAN, al contemplar a las denominaciones y figuras visibles, formas tridimensionales, nombres comerciales y nombres propios de una persona física, por lo que consideramos que, en este rubro, ambos cuerpos legales son congruentes entre sí.

El punto 2 del artículo 1708 del TLCAN, establece una de las medidas protectoras para las marcas consistentes en impedir el uso de signos idénticos o similares a otros, previamente registrado o utilizados por un tercero con mejor derecho, pero limitándolo a que se trate de bienes o servicios también idénticos o similares y que pudiesen generar cierto grado de confusión. La responsabilidad de los países firmantes consiste en el otorgamiento de dicho derecho de impedir el uso indebido, salvo consentimiento del titular. Al respecto, tal apartado literalmente establece:

“Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos (sic) para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicio idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.”

En la LPI, específicamente dentro del artículo 90, tal y como ya lo analizamos, se incluye un listado de cuestiones que no pueden ser registradas como marcas, y en las fracciones XVI y XVII se señalan prohibiciones de registrar marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, lo que correspondería correlativamente a lo previamente transcrito. En términos semejantes se pronuncia el artículo 91 de la misma Ley.

Con relación a la vigencia y obligatoriedad en el uso de marcas, a fin de evitar que se registren las mismas y no se utilicen, pudiendo caer en el

absurdo de contar con un sinnúmero de marcas registradas, limitando la posibilidad de ser registradas por terceras personas, y que las mismas no sean realmente explotadas o utilizadas ni por el titular ni por terceros, siendo por ello, que al igual que en la LPI, específicamente en el artículo 130, se establece que la caducidad de una marca procede cuando no se utilice la misma durante 3 años consecutivos. En el punto 3 del TLCAN se establece:

“3. Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.”

En lo relativo al procedimiento o sistema para el registro de marcas, y las reglas generales que los tres países miembros del TLCAN deberán observar, se establecen los siguientes:

“4. Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

- (a) el examen de las solicitudes;*
- (b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;*
- (c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;*
- (d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y*
- (e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.*
Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.”

En el Capítulo V del Título Cuarto de la LPI, denominado “Del Registro de Marcas”, se establece el procedimiento para el registro de las mismas, y en el Título Sexto los Procedimientos Administrativos, incluyendo tres capítulos que respectivamente tratan sobre las Reglas Generales de los

Procedimientos, del Procedimiento de Declaración Administrativa y Del Recurso de Reconsideración, en donde se establecen las reglas relacionadas con los puntos que anteriormente se transcriben, y que básicamente señalan en forma respectiva a los incisos transcritos lo siguiente:

- a) El artículo 119 de la LPI, se refiere al examen de forma de la solicitud de registro que sea presentada, y el 122 al examen de fondo;
- b) El artículo 125 de la LPI señala lo relativo a la notificación, motivación y fundamentación de la negativa de un registro;
- c) Por su parte, en el artículo 200 de la misma Ley en comento, se establece la oportunidad de responder a la notificación, señalándose un plazo de 30 días.
- d) Lo único que existe en nuestra Ley relativo a la publicación de las marcas, está contenido dentro del artículo 131, al establecerse que la leyenda “marca registrada” o sus siglas “M.R.”, o el símbolo ®, sólo podrá utilizarse cuando dicha marca se encuentre registrada, sin existir otra disposición que específicamente se refiera a la publicación antes o después del registro, salvo el uso liso y llano de la marca.
- e) El artículo 138 y el 154 de la LPI se refieren a la cancelación de registro. El primero estableciendo los casos en que procede la cancelación y el segundo señalando que en cualquier tiempo puede solicitarse la misma.

Toda vez que se analiza por separado cada uno de los procedimientos y recursos incluidos en la LPI, no se abunda mayormente en ellos, sino sólo

como referencia y correlación con las obligaciones de México, en materia de registro de marcas, en congruencia con el TLCAN.

Continuando con el análisis del documento, el punto siguiente del TLCAN establece:

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

Como se mencionó anteriormente, en el artículo 90 de la LPI, se establece un listado de lo que no será registrable como marca, pero se refiere a una serie de signos o nombres que por sus circunstancias sería ilógico o absurdo que se registrara (Vgr. nombres de uso común, letras, colores, sellos oficiales, etcétera). Sin embargo de dicho numeral no se desprende que las prohibiciones tengan que ver con el servicio o el bien mismo a registrarse, por lo que consideramos que la reglamentación mexicana cumple con este apartado del TLCAN, lo cual incluso coincide con lo que analizamos en el apartado inmediato anterior, relativo a las disposiciones del Convenio de París.

En este mismo orden de ideas, el punto 6 de TLCAN literalmente señala:

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

Consideramos que la LPI también cumple con este punto del TLCAN, ya que el segundo párrafo de la fracción XV del artículo 90 establece que se

considerará que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público conoce la marca en virtud de las actividades de comercio realizadas y de la promoción o publicidad respectiva, sólo agregando, más no limitando, que dichas actividades o publicidad sean desarrolladas en México o en el extranjero.

El punto siguiente del TLCAN señala:

“7. Cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.”

En estos mismos términos se encuentra el artículo 95 de la LPI, sólo agregando que las renovaciones podrán ser por períodos de la misma duración, es decir, de 10 años.

El punto siguiente del TLCAN establece:

“8. Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínima, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones validas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones validas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.”

Como lo mencionamos previamente, el artículo 130 de la LPI establece que la caducidad de una marca puede presentarse ante la no utilización de la misma, pero nuestra Ley va más allá del plazo mínimo establecido por el Tratado, ya que otorga un término de 3 años consecutivos, agregando las salvedades que se establecen en el tratado y que en obvio de repeticiones

innecesarias omitimos transcribir. Nuevamente, nuestra Ley cumple con las reglas genéricas del TLCAN, ya que en este punto el lo particular se establece un mínimo de dos años en el Tratado, es decir, que puede ser un plazo mayor, tal y como sucede en nuestra Ley mexicana.

Los titulares de las marcas tienen derecho a permitir que terceros utilicen sus marcas y en ese sentido se pronuncian los artículos 91 fracción II y 92 fracción II de la LPI, en cumplimiento con lo dispuesto por el punto 9 de Tratado en estudio, mismo que establece:

“9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca este sujeto al control del titular.”

Existe en el TLCAN la prohibición expresa de obstaculizar el derecho de explotación de una marca mediante la estipulación de requisitos especiales, señalando a la letra lo siguiente:

“10. Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.”

En la actual LPI, no existen requisitos tales que entorpezcan el buen uso y explotación de la marca de un bien o servicio, y podemos establecer llegamos a tal conclusión por exclusión, toda vez que dentro de las limitantes que se establecen en el artículo 90 y en los demás que se refieren al uso mismo, previamente analizados, consideramos que no existen requisitos determinados cuya aplicación afecte el uso de la marca en el comercio.

El punto 11 del TLCAN, contiene las reglas acordadas para los efectos del establecimiento de condiciones para licencias y cesiones de marcas, en las legislaciones respectivas de los países signantes del mismo, reglas con

las que la LPI cumple perfectamente dentro del Capítulo VI del Título Cuarto, denominado “De las licencias y la transmisión de derechos”, estableciendo en su artículo 136 la posibilidad de que el titular de una marca registrada o en trámite pueda conceder licencia de uso a un tercero. El artículo 137 se refiere a los requisitos para inscribir una licencia y el artículo 143 a su vez establece la posibilidad de gravar o transmitir los derechos. En general, el capítulo entero lo prevé con total apego al Tratado en estudio. Al respecto, el TLCAN establece:

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

El punto 12 del TLCAN establece:

“12. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.”

A lo largo del Título correspondiente a las marcas dentro de la LPI, se cumple cabalmente con esta regla del Tratado internacional, sólo nos limitamos a hacer referencia al mismo artículo 90 de la Ley, ya previamente comentado, y en general las disposiciones contenidas en el mismo en donde se otorga la apertura necesaria para el debido uso y explotación de la marca. Al respecto, únicamente se limitan los signos que por sus circunstancias no deben ser susceptibles de exclusividad en el uso, vía registro de marcas, así como, reconociendo los derechos de terceros con uso anterior al que se pretenda registrar. Con ello se proporciona seguridad jurídica para quienes realmente tiene el derecho originario de uso de la marca que corresponda.

En este mismo sentido podemos decir se encuentra redactado el punto 13 del TLCAN, al prohibir el registro como marca de palabras que designen a los bienes o servicios de que se trata, ya que se establece:

“13. Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.”

Tal disposición se encuentra inmersa en lo dispuesto por el Artículo 90 fracción II, al establecer que no serán registrables como marcas *“Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca así como aquellas palabras que... se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos”*.

Por último, el punto 14 del TLCAN señala:

“14. Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.”

Nuevamente, dentro del mismo artículo 90 repetidamente citado, se encuentran incluidas las reglas antes transcritas, ya que, por ejemplo, la fracción XIV de dicho numeral menciona a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducir al error respecto a falsas indicaciones o cualidades del producto, entre otras. Las fracciones VII y VIII de este mismo numeral señalan el no registro de escudos, banderas o emblemas, así como de signos o sellos oficiales, de billetes, monedas o cualquier medio oficial de pago, etcétera, lo que de alguna manera cumple con las reglas del TLCAN.

Estos son los 14 puntos que se encuentran contenidos en el TLCAN y relativos a las marcas, con lo que nuevamente confirmamos el apego al mismo por parte de nuestra LPI, pero que nuevamente, no establecen ni siquiera como una protección entre los tres países firmantes (México, Estados Unidos y Canadá), algún sistema de registro común, es decir, tal vez el Convenio de París, por las fechas en que se celebró y que ha sido revisado, no se tenía del todo claro lo que la tecnología podría desarrollar en el futuro, por lo que, quizá por ello no se consideró la posible necesidad de un registro internacional de marcas, pero en el caso del TLCAN, que es un tratado limitado a tres países miembros, los cuales, de antemano no sólo conocen de los avances tecnológicos actuales sino que incluso, tal convenio internacional es con fines comerciales, lo cual nuevamente genera la idea de un “desaparecer” de las líneas divisorias o fronterizas para tales efectos, lo cual con mayor razón justifica una necesidad de protección en materia de propiedad industrial.

6.4 LA NECESIDAD DE UN REGISTRO INTERNACIONAL COMO MEDIO DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

El principio o garantía de la seguridad jurídica es uno de los mayormente tutelados por cualquier sistema jurídico. Sin embargo, tal y como lo hemos venido señalando, en materia de protección de marcas, resulta natural el surgimiento de dudas cuando dicha seguridad es cuestionada al salir la marca del ámbito de aplicación de nuestro ordenamiento jurídico nacional.

Por ello, se explica a lo largo de este trabajo la figura legal de las marcas, su protección y aristas, partiendo de nuestro sistema jurídico y correlacionándolo con figuras internacionales semejante, como de hecho lo

comparamos al analizar el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por otra parte, sabemos que los usos indebidos de marcas o su explotación sin el debido consentimiento del propietario puede llegar a generar conflictos legales, tanto con motivo de una competencia desleal como de lo que se conoce en el argot de este tema como “piratería”. Tan se presentan problemas legales en esta materia que igualmente existen distintas vías para la defensa de derecho o para la restitución del derecho o reparación del mismo, tal y como lo analizamos en este mismo trabajo, siendo éstas las vías administrativa, civil y penal.

Una falta protección legal puede entorpecer el derecho a explotar una marca pero también al ejercicio de una acción jurídica relacionada con ello, lo que justifica el buscar alternativas de solución para prevenir o por lo menos prever situaciones que lleguen a facilitar las defensas y generar medidas para garantizar el respeto al derecho de uso y explotación de una marca, la cual, eventualmente puede resultar de tal éxito que penetre mas allá de las fronteras territoriales, con mayor razón en un mundo de dimensión cada vez más pequeño.

Como hemos analizado en este capítulo, México ha celebrado tratados internacionales y comerciales con diversos países del mundo, pero ninguno de ellos establece la posibilidad de contar con un registro internacional de marcas que garantice precisamente lo señalado en el párrafo anterior y que de alguna manera legitime el derecho al uso de la marca frente a otras naciones.

En este trabajo sólo analizamos dos de los tratados firmados por México y que se encuentran relacionados con el tema medular que nos ocupa, pero de antemano sabemos que nuestro país ha firmado diversos

tratados comerciales con otros países e incluso con la comunidad europea. Sin embargo, consideramos que con los dos tratados analizado dejamos patentizadas las disposiciones legales aplicables en nuestro México, pero sobre todo, la no existencia de un organismo internacional que de alguna manera legitime el uso de una marca en dicho rango, para con ello obviar posibles conflictos legales relacionados con los derechos de uso de una marca determinada, cuándo ésta ha logrado o es susceptible de lograr trascender de las fronteras de su estado natal, internacionalizándose en este mundo de consumo y de comercio globalizado.

CONCLUSIONES

Después de los análisis realizados a lo largo de este trabajo, podemos establecer como conclusiones las siguientes:

1. En México, el derecho a la explotación de una marca se encuentra suficientemente protegido y acorde a los tratados internacionales que revisamos en este trabajo. Sin embargo, la protección de una marca debe evolucionar a la par en que la tecnología igualmente avanza, lo que, aunado la tendencia globalizada de los mercados, requiere de una salvaguarda especial dentro del ámbito internacional.
2. No obstante los reconocimientos que se encuentran inmerso en el Convenio de París, en el TLCAN, así como en nuestra propia LPI, de reconocer un derecho de antigüedad a las marcas previamente existentes y registradas en otros países, en contra de quienes pretendan explotar una marca semejante para el tipo de producto o servicio previamente registrado, lo cierto es no se genera certeza de que todos los estados del mundo protejan en el mismo sentido.
3. Para que surta efectos el reconocimiento del derecho a la explotación de una marca en el ámbito internacional en contra de otra que esté compitiendo deslealmente, se requiere actualmente de la instauración de un procedimiento en cada uno de los países en donde se pretenda defenderla.
4. Si a lo anterior le agregamos la tendencia a la sociedad comercial entre países, mediante tratados comerciales internacionales, genera que se acorte aún más las distancias o fronteras internacionales, justificándose la necesidad de modernizar los sistemas de protección de derechos al ritmo en que el mundo igualmente avanza.

5. El contar con un registro internacional de marcas simplificaría los procedimientos para defender un derecho, al existir una instancia que legitime un registro prioritario con reconocimiento internacional, generando evidencias más fáciles de presentar y con cierto grado de contundencia o valor probatorio pleno para tales efectos.
6. Para que resulte procedente un registro de marcas, se deberá cumplir previamente con los requisitos necesarios, entre ellos, acreditar el registro previo en el país de origen y cumplimiento a sus disposiciones locales, así como acreditar que se trata de un derecho auténticamente explotado en el país de origen o incluso en varios, para con ello avalar su aplicación real en la vida comercial, justificando un registro internacional.
7. Consideramos que con este registro global se daría mayor garantía de protección de derechos en el uso y explotación de marcas, a nivel mundial.

PROPUESTA:

ÚNICA: Crear el Registro Internacional de Marcas, para que, previo el cumplimiento de requisitos legales que justifiquen el uso y actualización de la misma, ésta se encuentre protegida dentro del ámbito internacional.

ABREVIATURAS

D.O.F. : Diario Oficial de la Federación

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

LPI: Ley de la Propiedad Industrial

RLPI: Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

SE: Secretaría de Economía

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte

ANEXOS

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

del 20 de marzo de 1883,
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900,
en Washington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925,
en Londres el 2 de junio de 1934,
en Lisboa el 31 de octubre de 1958,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967
y enmendado el 28 de septiembre de 1979

Artículo 1 Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial¹

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.
- 2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
- 3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.
- 4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

Artículo 2 Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión

- 1) 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 de 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.
- 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Artículo 3

Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

Artículo 4

A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: *derecho de prioridad* G. Patentes: *division de la solicitud*

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del [párrafo 2\)](#) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, extenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevalece de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el [párrafo 2\)](#) arriba indicado.

E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F.

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H.

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Artículo 4bis

Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países

1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

Artículo 4ter

Patentes: mención del inventor en la patente

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

Artículo 4quater
Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la venta

La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Artículo 5
A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias
B. Dibujos y modelos industriales: falta de explotación, introducción de objetos
C. Marcas: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios
D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones

A.

- 1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.
- 2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.
- 3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.
- 4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.
- 5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias.

B.

La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.

C.

- 1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.
- 2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.

3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro, ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

D.

Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto, para el reconocimiento del derecho.

Artículo 5bis

**Todos los derechos de propiedad industrial: *plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos;*
Patentes: *rehabilitación***

1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.

2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Artículo 5ter

Patentes: *libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción*

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

(i) El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

(ii) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

Artículo 5quater

Patentes: *introducción de productos fabricados en aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación*

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

Artículo 5quinquies
Dibujos y modelos industriales

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión.

Artículo 6
Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Artículo 6bis
Marcas: marcas notoriamente conocidas

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estime ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. 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 ésta.
- 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 reclamada la prohibición del uso.
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 6ter
Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales

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

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

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

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

3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6^{quinquies}, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el [párrafo 1\)](#) arriba indicado.

Artículo 6^{quater}
Marcas: *transferencia de la marca*

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

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

Artículo 6^{quinquies}
Marcas: *protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)*

A.

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

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

B.

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

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

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

(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por

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

En todo caso queda reservada la aplicación del [Artículo 10bis](#).

C.

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

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

D.

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

E.

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

F.

Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del [Artículo 4](#) adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Artículo 6sexies
Marcas: marcas de servicio

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

Artículo 6septies
Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización

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

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el [párrafo 1\)](#) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

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

Artículo 7
Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca

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

Artículo 7bis
Marcas: marcas colectivas

- 1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.
- 2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.
- 3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Artículo 8
Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 9
Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial

- 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.
- 2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.
- 3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.
- 4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.
- 5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.
- 6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en

consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10

Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.

- 1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.
- 2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

Artículo 10bis Competencia desleal

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 - (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Artículo 10ter

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente

- 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los [Artículos 9, 10 y 10bis](#).

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los [Artículos 9, 10 y 10bis](#), en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Artículo 11

Inventiones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: *protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales*

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del [Artículo 4](#). Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

Artículo 12

Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial

1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.

2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente:

(a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;

(b) las reproducciones de las marcas registradas.

Artículo 13

Asamblea de la Unión

1)

(a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los [Artículos 13 a 17](#).

(b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

2)

(a) La Asamblea:

(i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio;

(ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Organización»), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los [Artículos 13 a 17](#);

(iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión;

(iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;

(v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones;

(vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas;

(vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;

(viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión;

(ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;

(x) adoptará los acuerdos de modificación de los [Artículos 13 a 17](#);

(xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión;

(xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;

(xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece la Organización.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

3)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del [apartado \(b\)](#), un delegado no podrá representar más que a un solo país.

(b) Los países de la Unión agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una oficina común que tenga para cada uno de ellos el carácter de servicio nacional especial de la propiedad industrial, al que se hace referencia en el [Artículo 12](#), podrán estar representados conjuntamente, en el curso de los debates, por uno de ellos.

4)

(a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.

(b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.

(c) No obstante las disposiciones del [apartado \(b\)](#), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

(d) Sin perjuicio de las disposiciones del [Artículo 17.2](#)), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

(e) La abstención no se considerará como un voto.

5)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del [apartado \(b\)](#), un delegado no podrá votar más que en nombre de un solo país.

(b) Los países de la Unión a los que se hace referencia en el [párrafo 3\)\(b\)](#) se esforzarán, como regla general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la Asamblea. Ello no obstante, si por razones excepcionales, alguno de los países citados no pudiese estar representado por su propia delegación, podrá dar poder a la delegación de otro de esos países para votar en su nombre, en la inteligencia de que una delegación no podrá votar por poder más que por un solo país. El correspondiente poder deberá constar en un documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro competente.

6) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

7)

(a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.

(b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

8) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 14 Comité Ejecutivo

1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.

2)

(a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la Organización dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el [Artículo 16.7\)\(b\)](#).

(b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.

5)

(a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.

(b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios de los mismos.

(c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

6)

(a) El Comité Ejecutivo:

(i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;

(ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto bienales de la Unión preparados por el Director General;

(iii) [suprimido]

(iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;

(v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;

(vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7)

- (a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización.
- (b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de a una cuarta parte de sus miembros.
- 8)
- (a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.
- (b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.
- (c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.
- (d) La abstención no se considerará como un voto.
- (e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.
- 9) Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.
- 10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 15

Oficina Internacional

- 1)
- (a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- (b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.
- (c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.
- 2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección de la propiedad industrial. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección de la propiedad industrial y facilitará a la Oficina Internacional todas las publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad industrial que interesen directamente a la protección de la propiedad industrial y que la Oficina Internacional considere de interés para sus actividades.
- 3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.
- 4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial.
- 5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección de la propiedad industrial.

6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será ex officio secretario de esos órganos.

7)

(a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los [Artículos 13](#) a [17](#).

(b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.

(c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 16

Finanzas

1)

(a) La Unión tendrá un presupuesto.

(b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.

(c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:

(i) las contribuciones de los países de la Unión;

(ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión;

(iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

(iv) las donaciones, legados y subvenciones;

(v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4)

(a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente:

Clase I 25

Clase II 20

Clase III 15

Clase IV 10

Clase V 5

Clase VI 3

Clase VII 1

(b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.

(c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.

(d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.

(e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

(f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando, el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión, será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.

6)

(a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.

(b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.

(c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7)

(a) El Acuerdo de Sede conculdo con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex officio, en el Comité Ejecutivo.

(b) El país al que se hace referencia en el [apartado \(a\)](#) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión, o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 17 **Modificación de los [Artículos 13 a 17](#)**

1) Las propuestas de modificación de los [Artículos 13, 14, 15, 16](#) y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)](#) deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del [Artículo 13](#) y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)](#) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión, sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Artículo 18 **Revisión de los [Artículos 1 a 12](#) y [18 a 30](#)**

1) El presente Convenio se someterá a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.

2) A tales efectos, se celebrarán, entre los delegados de los países de la Unión, conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.

3) Las modificaciones de los [Artículos 13 a 17](#) estarán regidas por las disposiciones del [Artículo 17](#).

Artículo 19 **Arreglos particulares**

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.

Artículo 20

Ratificación o adhesión de los países de la Unión; entrada en vigor

1)

(a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General.

(b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable:

(i) a los [Artículos 1 a 12](#), o

(ii) a los [Artículos 13 a 17](#).

(c) Cada uno de los países de la Unión que, de conformidad con el [apartado \(b\)](#), haya excluido de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno de los dos grupos de Artículos a los que se hace referencia en dicho apartado podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a ese grupo de artículos. Tal declaración será depositada ante el Director General.

2)

(a) Los [Artículos 1 a 12](#) entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el [párrafo 1\)\(b\)\(i\)](#), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

(b) Los [Artículos 13 a 17](#) entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el [párrafo 1\)\(b\)\(ii\)](#), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

(c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, según lo dispuesto en los anteriores [apartados \(a\) y \(b\)](#), de cada uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)\(b\)\(i\)](#) y [\(ii\)](#), y sin perjuicio de lo dispuesto en el [párrafo 1\)\(b\)](#), los [Artículos 1 a 17](#) entrarán en vigor, respecto de cualquier país de la Unión que no figure entre los mencionados en los citados [apartados \(a\) y \(b\)](#) que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, así como respecto de cualquier país de la Unión que deposite una declaración en cumplimiento del [párrafo 1\)\(c\)](#), tres meses después de la fecha de la notificación, por el Director General, de ese depósito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaración, se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de cada país de la Unión que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, los [Artículos 18 a 30](#) entrarán en vigor en la primera fecha en que entre en vigor uno cualquiera de los grupos de Artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)\(b\)](#) por lo que respecta a esos países de conformidad con lo dispuesto en el [párrafo 2\)\(a\)](#), [\(b\)](#) o [\(c\)](#).

Artículo 21

Adhesión de los países externos a la Unión; entrada en vigor

1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Director General.

2)

(a) Respecto de cualquier país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión un mes o más antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta, ésta entrará en vigor en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera vez por cumplimiento del [Artículo 20.2\)\(a\)](#) o [\(b\)](#), a menos que, en el instrumento de adhesión, no se haya indicado una fecha posterior; sin embargo:

(i) si los [Artículos 1 a 12](#) no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los [Artículos 1 a 12 del Acta de Lisboa](#);

(ii) si los [Artículos 13 a 17](#) no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los [Artículos 13 y 14. 3\), 4\) y 5\) del Acta de Lisboa](#).

Si un país indica una fecha posterior en su instrumento de adhesión, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

(b) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión en una fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de artículos de la presente Acta, o en una fecha que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrará en vigor, sin perjuicio de lo previsto en el [apartado \(a\)](#), tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de adhesión. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes anterior a esa fecha, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento de adhesión se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

Artículo 22

Efectos de la ratificación o de la adhesión

Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los [Artículos 20.1\)\(b\)](#) y [28.2\)](#), la ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las cláusulas y la admisión para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

Artículo 23

Adhesión a Actas anteriores

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, ningún país podrá adherirse a las Actas anteriores del presente Convenio.

Artículo 24

Territorios

1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.

2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.

3)

(a) La declaración hecha en virtud del [párrafo 1](#)) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de este párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director General.

(b) La notificación hecha en virtud del [párrafo 2](#)) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director General.

Artículo 25

Aplicación del Convenio en el plano nacional

1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.

2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 26

Denuncia

1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.

2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores y no producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.

3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.

Artículo 27

Aplicación de Actas anteriores

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países a los cuales se aplique, y en la medida en que se aplique, al Convenio de París del 20 de marzo de 1883 y a las Actas de revisión subsiguientes.

2)

(a) Respecto de los países a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su totalidad, pero a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958, esta última quedará en vigor en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del [párrafo 1](#)).

(b) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, quedará en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del [párrafo 1](#)).

(c) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedará en vigor el Acta de La Haya del 6 de noviembre de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del [párrafo 1](#)).

3) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicarán en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte, haya hecho la declaración prevista en el [Artículo 20.1\(b\)\(i\)](#). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del Acta más reciente de la que él sea parte.

Artículo 28

Diferencias

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del [párrafo 1](#)). Las disposiciones del [párrafo 1](#)) no serán aplicables en lo que respecta a toda diferencia entre uno de esos países y los demás países de la Unión.

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el [párrafo 2](#)) podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.

Artículo 29

Firma, lenguas, funciones del depositario

1)

(a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

(b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.

- (c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.
- 2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.
- 3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas por el Gobierno de Suecia a los gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.
- 4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.
- 5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de los instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento del [Artículo 20.1\)\(c\)](#), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en conformidad al [Artículo 24](#).

Artículo 30 **Cláusulas transitorias**

- 1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organización o al Director General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unión o a su Director.
- 2) Los países de la Unión que no estén obligados por los [Artículos 13](#) a [17](#) podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización, los derechos previstos en los [Artículos 13](#) a [17](#) de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos artículos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará ante el Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de dicho plazo.
- 3) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.
- 4) Una vez que todos los países de la Unión hayan llegado a ser miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.

¹ Se han añadido títulos a los artículos con el fin de facilitar su identificación. El texto firmado no lleva títulos. La fuente de consulta es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (www.wipo.int)

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRÁFICAS

BARRA MEXICANA DE ABOGADOS, La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. Editorial Themis, Primera Edición. México, 1997. 85 p. p.

CARRILLO TORAL, PEDRO, El Derecho Intelectual en México. Editorial Plaza y Valdés , Primera Edición. México, 2002.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. Editorial Cárdenas Editor Distribuidor, Segunda Edición. México, 2000. 352 p. p.

JALIFE DAHER, Mauricio, Crónica de Propiedad Intelectual. Recopilación de Artículos de 10 años. Editorial Sista, [S. E.]. México, 2000. 444 p. p.

JALIFE DAHER, Mauricio, Marcas, Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista, Quinta Edición. México, 2000. 241 p. p.

PÉREZ MIRANDA, Rafael J., Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. Editorial Porrúa, Tercera Edición. México, 2002. 371 p. p.

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual. Panorama del Derecho Mexicano. Editorial McGraw-Hill (UNAM), Primera Edición. México, 1998. 225 p. p.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, La Propiedad Industrial en México. Editorial Porrúa, Tercera Edición. México, 2000. 523 p. p.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual. Editorial Trillas, Primera Edición, México, 1998. 360 p. p.

HEMEROGRÁFICAS

Revista ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, A. C., de publicación mensual, México.

NORMATIVAS

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (OMC).

El Convenio de París (1883).

INFORMÁTICAS

Internet.

www.economia.gob.mx

Secretaría de Economía

www.wto.org

Organización Mundial de Comercio

www.oas.org

Organización de Estados Americanos

www.wipo.int

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual