

8846091



ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS JURIDICAS



11

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
NUMERO DE INCORPORACION 8846-09

LA MARCA REGIONAL CONTEMPLADA DENTRO  
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA  
DEL NORTE (TLCAN)

T E S I S  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A :  
JORGE CARLOS MARTINEZ SILVA

ASESOR DE LA TESIS: LIC. SAUL MANDUJANO RUBIO

REVISOR DE LA TESIS: LIC. ARMANDO LOPEZ SALINAS

NAUCALPAN DE JUAREZ EDO. DE MEX.

ABRIL DE 2002

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**TESIS  
FALLA  
DE  
ORIGEN**

## **Dedicatorias**

Agradezco a Dios por darme ese brillo de alegría y realización.

A Margarita y Carlos por hacer de mi lo que soy.

A María, Agustín por el apoyo de forjar un profesionista.

A mis padres por su incansable paciencia, su eterno respaldo y dedicación.

A mis tíos por su invaluable ayuda y que nunca dejaron de creer en mí.

A Carla, Jessica y Paola por los momentos de hermandad y apoyo.

A Gaby por iluminar mi camino, aún con mi temperamento.

A los Lics. Saúl Mandujano, Armando López Salinas y Alfredo Rendón por brindarme la oportunidad de conocer y aprender el mundo del derecho, y

A todos aquellos que por corta o larga participación han estado en mi camino y que con su intervención me han enseñado algo en esta vida.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## INDICE

|               |   |
|---------------|---|
| Dedicatorias. | 2 |
| Indice.       | 3 |
| Introducción. | 5 |

### Capítulo 1. "Aspectos Generales sobre la marca y su protección legal".

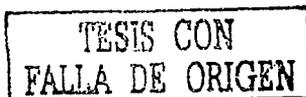
|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.1   | Antecedentes en materia de propiedad intelectual y su protección en México. | 8  |
| 1.2   | Derecho de la Propiedad Intelectual, concepto y naturaleza.                 | 11 |
| 1.2.1 | Derecho de la Propiedad Industrial  | 12 |
| 1.2.2 | Derechos de Autor.  | 20 |
| 1.3   | Marca Regional  | 21 |

### Capítulo 2. "Organismos Internacionales de propiedad intelectual y el antecedente inmediato de la marca regional, la marca comunitaria."

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 2.1.1 | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  | 22 |
| 2.1.2 | Instrumentos internacionales para el registro de las marcas.  | 30 |
| 2.2   | Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, OAMI (marcas, dibujos y Modelos). | 40 |

### Capítulo 3. "Estudio comparado del marco Jurídico regulador de las marcas en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México con base en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)".

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 3.1   | Generalidades en el marco legal de las marcas en Canadá. | 76 |
| 3.1.1 | Protección de la Ley en común.                           | 76 |
| 3.1.2 | Criterios de registro.                                   | 83 |
| 3.1.3 | Registro de la marca.                                    | 92 |



|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 3.1.4 | Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual.   | 94  |
| 3.2   | Generalidades en el marco legal de las marcas en Estados Unidos de Norteamérica.               | 97  |
| 3.2.1 | Criterios usados en las marcas.  | 100 |
| 3.2.2 | Registro de la marca en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica. | 102 |
| 3.2.3 | Oficina de Patentes y Marcas.  | 114 |
| 3.3   | Generalidades en el marco legal de las marcas en México.                                       | 115 |
| 3.3.1 | Conceptos generales.   | 115 |
| 3.3.2 | Registro de Marca, aviso comercial y publicación de nombre comercial.                          | 117 |
| 3.3.3 | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.   | 141 |

**Capítulo 4. "Marcas Regionales dentro del ámbito de las marcas en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), propuestas.**

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 4.1 | Consideraciones generales.  | 147 |
| 4.2 | Regulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.              | 149 |
| 4.3 | Capítulo XVII "Propiedad Intelectual".                                      | 154 |
| 4.4 | Defensa de los derechos de propiedad intelectual (disposiciones generales). | 161 |
| 4.5 | Solución de controversias.  | 164 |
| 4.6 | Determinación e importancia de la marca regional.                           | 167 |
|     | <b>Conclusiones.</b>  | 170 |
|     | <b>Bibliografía.</b>  | 173 |

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## INTRODUCCION

A partir del 1º de enero de 1994, se encuentra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desde entonces, el régimen jurídico de la propiedad intelectual y el relativo a la propiedad industrial, han tenido importantes cambios en nuestro país.

Por tratarse de una zona de libre comercio de la nueva generación, los objetivos del TLCAN incorporan el compromiso de brindar protección adecuada a los derechos de propiedad industrial, se establecen obligaciones sustantivas, fundamentadas en el trabajo realizado por el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y los convenios internacionales más importantes sobre la materia.

Según el texto del Tratado, cada Estado Parte protegerá de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad industrial. Con base en el principio de trato nacional, se asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos; se optimizarán los procedimientos judiciales para su puesta en práctica, incluidas las disposiciones relativas a daños, suspensión precautoria y, en general, a los aspectos de legalidad en los procedimientos; se reforzará la observancia de los derechos de propiedad industrial en el

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

territorios de los Estados Partes, comprendidas las salvaguardas para prevenir el abuso y se respetarán deberes específicos de protección.

Dentro del contexto descrito, la marca regional contribuye a mejorar el registro, protección y defensa de los derechos incorporados, agiliza los procedimientos y provee una mejor coordinación en los sistemas de propiedad industrial de los Estados Partes.

Ha sido suficientemente explorada la importancia de las marcas y sus funciones, tema sobre el que la presente investigación no se dirigirá. Avocaremos el trabajo recepcional a revisar el marco jurídico de la marca regional, instrumento que nace a raíz del TLCAN. Sin encontrar concepto alguno sobre la marca regional, durante el desarrollo de la tesis se describe como un signo distintivo cuyo ámbito de protección se deriva de la suscripción de acuerdos internacionales entre los Estados interesados.

Adoptar la marca regional no significa transformar las funciones de la marca, en su sentido tradicional, representa el compromiso para los Estados participantes de uniformar su marco normativo en cuanto a los procedimientos de registro. Dicho de otra manera, la marca regional

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

garantiza a su titular la seguridad de una protección eficaz, simultánea en diversos países, aquellos que sean parte del acuerdo correspondiente.

Estructurada con sentido práctico, la investigación revisa la legislación que en materia de propiedad intelectual, particularmente sobre la marca, rige en los tres Estados Partes del TLCAN, hace lo mismo en relación a la marca comunitaria adoptada por la Unión Europea, sin dejar de referirse a la labor de un organismo internacional como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Destaca en la parte final del trabajo, el análisis del Capítulo XVII del TLCAN y las bondades de adoptar la marca regional.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## **Capítulo 1. "Aspectos generales sobre la marca y su protección legal".**

### **1.1 Antecedentes en materia de propiedad intelectual y su protección.**

- **Antecedentes Legislativos.**

#### **México.**

Dentro del contexto de propiedad industrial, por cuanto a creaciones industriales, como lo señala el profesor David Rangel Medina<sup>1</sup>, la primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención, fue el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, a través del cual se buscaba asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria; esta protección, se otorgaba mediante el "certificado de invención".

Siendo México ya un país independiente, se expidió la ley del 7 de mayo de 1832 denominada "Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria", que concedía privilegios

---

<sup>1</sup> Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, David Rangel Medina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

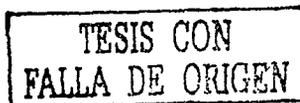
exclusivos a inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, mediante la concesión de patentes por 10 años y por seis en las mejoras<sup>2</sup>. Este plazo fue modificado a 20 años prorrogables por cinco más a través de la ley del 7 de junio de 1890, "Ley de patentes de invención o perfeccionamiento".

Las figuras jurídicas de patentes y modelos y dibujos industriales, fueron incorporadas en la "Ley de patentes de invención" vigente a partir del primero de octubre de 1903, la cual, respecto de las patentes, fijó un plazo de vigencia de 20 años, prorrogables por 5 más.

Respecto a los signos distintivos, encontramos como antecedentes, la "Ley de Marcas de Fábrica" de 1889, que concedía a la protección de marcas de una vigencia indefinida. En 1903 la "Ley de Marcas Industriales y de Comercio" estableció para el registro de marcas una duración de 20 años. Con posterioridad, en 1928, se emite la "Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales", la cual conserva el plazo de vigencia en los registros marcarios. Posteriormente, entró en vigencia la "Ley de la Propiedad Industrial" de 1942.

---

<sup>2</sup> La Propiedad Industrial en México, Fernando Serrano Migallón, Edit. Porrúa, S.A., Segunda edición, México, 1995.



A partir de 1942, la materia de propiedad industrial fue regulada por ordenamientos comunes que incluían aspectos de figuras aplicables al ámbito industrial y comercial. Mediante la "Ley de la Propiedad Industrial" expedida el 31 de diciembre de 1942, se fija para las patentes de invención un plazo improrrogable de 15 años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial, así como para las marcas. Como característica a destacar, esta ley, codifica en sí, todas las disposiciones relativas a patentes de invención, patentes de modelo y dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

La ley de propiedad industrial de 1942 no contenía definición de marca. En su artículo 87 se limitaba a establecer que esa legislación reconocía las marcas de productos y las marcas de servicios, constituyéndose las primeras por los signos que distinguen a los productos de su misma especie o clase, mientras que las segundas consideraba como los signos destinados a distinguir un servicio de otros de su misma clase o especie.

En 1976, concretamente el 10 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Ley de Invenciones y Marcas", misma que contenía disposiciones referentes a patentes de invención y mejoras, certificados de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

invención, modelos, dibujos industriales, registro de marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales y competencia desleal.

Dicho instrumento jurídico no modificó este esquema, de hecho, reprodujo casi de manera literal los preceptos básicos en materia de marcas. Fue hasta la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial, en junio de 1991 (entonces denominada Ley de fomento y Protección de la Propiedad Industrial), cuando se introdujo el concepto que hemos venido comentando.

### **1.2 Derecho de la Propiedad Intelectual, concepto y naturaleza.**

- **Propiedad intelectual**

Considerados derechos que corresponden por ley al autor de una creación desde el momento en que toma una forma en cualquier tipo de soporte tangible (papel, en el caso de una obra literaria o de una partitura; soporte magnético, en el caso de una grabación informática y similares) o intangible (por ejemplo, ondas hertzianas, para las obras de televisión). La idea para un cuento, la receta culinaria que una familia se transmite de generación en generación, una canción que se silba por la calle, por ejemplo, no son obras protegidas por la ley. Pero una vez son escritas, grabadas o

representadas en público, las leyes reguladoras del copyright. los diseños o las *patentes* reclaman la protección de los derechos de sus autores, como titulares de la propiedad intelectual.<sup>3</sup>

También puede entenderse como "Conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostumbrese darle la denominación genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes de la propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales".<sup>4</sup>

### **1.2.1 Derecho de la Propiedad Industrial.**

- **Propiedad industrial.**

Se adquiere por el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares: La propiedad

---

<sup>3</sup>"Propiedad intelectual", *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997 Microsoft Corporation.

<sup>4</sup>Tratado de Derecho Marcario, Lic. David Rangel Medina, primera edición, 1960.

industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio: de una parte, los que tutelan el monopolio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad merecen tal exclusividad; de otra, las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela. Los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos o de exclusión que requieren, para su válida constitución, la inscripción en un registro especial, relativo a la propiedad en cuestión. Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos. La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.

Las modalidades de propiedad industrial son las siguientes: derechos que recaen sobre las creaciones industriales, como patentes, modelos de utilidad, y modelos y dibujos industriales y artísticos. Mediante las citadas

creaciones, enriquece el actuar humano, para convertirlo en más fácil, eficaz o rápido —patentes y modelos de utilidad— o se solucionan problemas de diseño, como en el caso de los dibujos industriales y artísticos.

Por último existen los derechos que recaen sobre los signos distintivos de la mercancía, del origen del producto o del vendedor, que no representan creación industrial alguna y son simples medios de identificación frente al público adquirente, como la marca de un producto o servicio, un nombre comercial o el rótulo de un establecimiento.

Próximo al campo de la propiedad intelectual se encuentra el conflicto que plantea la competencia desleal, que defiende bienes inmateriales, aunque no afecte a su régimen jurídico.

La propiedad industrial, que se centra en el ámbito de la industria, ha de distinguirse de la propiedad intelectual, que tiene por objeto las creaciones literarias y artísticas, las cuales corresponden a su autor por el mismo hecho de haberlas creado, sin que se requiera, para ello formalidad alguna.

En materia de propiedad industrial en el orden internacional, fue fundamental el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisado en distintas ocasiones (Acta de Estocolmo de 1967, completado a

su vez por el Acuerdo de Estrasburgo de marzo de 1971). En lo que atañe a las marcas, y conforme los principios rectores de Derecho comunitario, se establece un régimen único de concesiones para eliminar en la Unión Europea el efecto desviacionista que pudiera derivarse de los títulos nacionales de protección. Así, herederos del Convenio de Munich de 1975 (nunca aplicado) y del Acuerdo de Luxemburgo de 1989 son el Reglamento del Consejo de 1993 y el Reglamento de 1986 sobre control aduanero, este último concebido para confiscar todo producto procedente de terceros Estados que imiten marcas de la comunidad europea.<sup>5</sup>

Finalizando este punto podemos considerar a la propiedad industrial como aquel nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.<sup>6</sup>

- **Patentes.**

---

<sup>5</sup>"Propiedad industrial", *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

<sup>6</sup>LADAS, ob.cit. pág. 4; Louis LE GRAND, *Etude Economique de la Propriété Industrielle*, Libraire du Recueil Sirey, S.A. Paris, 1937.

"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.

Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, ...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.

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

V.- Las variedades vegetales."<sup>7</sup>

• **Modelos de utilidad.**

---

<sup>7</sup> Ley de la Propiedad Industrial, México, 1999.

"Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad".<sup>8</sup>

- **Diseños industriales.**

"Comprenden, los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos".<sup>9</sup>

- **Marcas**

La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. El signo puede estar formado en particular por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o

---

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores pudiendo ser tridimensionales, como la forma del envase o embalaje del producto (siempre que no sea mera consecuencia de su función). El signo puede estar formado también por combinaciones de lo anterior.

- **Marca registrada**

Todo signo o medio que sirve para individualizar productos y servicios en el mercado. Es uno de los tres tradicionales signos distintivos del empresario; los otros son el nombre comercial (que sirve para individualizar a un empresario en ejercicio de su actividad) y el rótulo del establecimiento (que individualiza el establecimiento mercantil en sí).

El Derecho mercantil o comercial se ocupa de regular minuciosamente la marca, pues la asociación entre el signo y el producto o servicio que representa produce, o debe producir, una inequívoca identificación, capaz de distinguir gracias a tal asociación unos productos o servicios de otros similares.

Sin embargo, el Derecho sólo brinda su protección a las marcas registradas, esto es, a aquellas que han sido inscritas en el Registro de Marcas. Cada legislación se ocupa de discriminar qué marcas son admisibles. Así, se puede hablar de marcas denominativas (palabras o

combinaciones de palabras), de marcas gráficas (imágenes, símbolos o figuras), de marcas numéricas (letras, cifras y combinaciones de ambas), entre otras. A la administración corresponde decidir, cuando se pretende inscribir una determinada marca, si el signo escogido para identificar el producto o servicio es adecuado para diferenciar a éste de otros, o si es un signo engañoso (así, por ejemplo, un color por sí sólo no puede ser considerado como signo bastante apto). En ocasiones no se autorizará el signo en cuestión, no ya por no ser diferenciador en grado suficiente del utilizado por otro comerciante para distinto producto (así, los casos de semejanza fonética: Apple/Apei, Espring/Spring), o porque pueda resultar engañoso en el futuro, sino sencillamente porque no vale en sí mismo para distinguir producto o servicio alguno (así, si se quiere utilizar como signo la bandera de un Estado), o porque se trate de un signo contrario a la ley o al orden público.<sup>10</sup>

- **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 características se deban

---

<sup>10</sup>“Marca registrada”, *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997 Microsoft Corporation.

exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos".<sup>11</sup>

### **1.2.2 Derechos de autor.**

#### **Derecho de autor.**

"Reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, ... en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial".<sup>12</sup>

#### **Derechos Conexos.**

"Las interpretaciones y ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros y emisiones, están protegidas en los términos previstos pro la ley, independientemente de que incorporen o no obras literarias y artísticas".<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ley de la Propiedad Industrial, México, 1999.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

### **1.3 Marca Regional (concepto).**

Atrevidamente nos permitiremos dar un concepto de la marca regional:

“Es la figura por medio de la cual se brinda protección a un tipo de marca que distingue productos, bienes o servicios de una empresa dentro de un ámbito geográfico delimitado por virtud de la celebración de un tratado y, que por ende, lo que también se persigue es una optimización en la dinámica de registro de marcas y reducción de plazos para dicho trámite”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Definición hecha por el autor de la presente investigación.

## **Capítulo 2. "Organismos internacionales de propiedad intelectual y el antecedente inmediato de la marca regional, la marca comunitaria".**

### **2.1.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).**

- **Reseña histórica**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -en forma abreviada "OMPI" en español y francés y "WIPO" en inglés- fue establecida en virtud de un Convenio firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y titulado "Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual". El Convenio de la OMPI entró en vigor en 1970.

El origen de la OMPI, tal como se conoce hoy, se remonta a los años 1883 y 1886 durante los que se adoptaron, respectivamente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Estos dos Convenios establecían la creación de una Secretaría, llamada "Oficina Internacional". Las dos Oficinas fueron reunidas en 1893 y recibieron diversos nombres hasta 1970, año en el que fueron reemplazadas por la Oficina Internacional

de la Propiedad Intelectual (designada comúnmente como la "Oficina Internacional") en virtud del Convenio de la OMPI.

La OMPI adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974.

- **Objetivos**

Los objetivos de la OMPI son:

- i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y, en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional;
- ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual, es decir, las "Uniones" creadas por los Convenios de París y de Berna y varios subtratados concertados por miembros de la Unión de París.

La propiedad intelectual comprende dos ramas principales: la *propiedad industrial* (principalmente las invenciones, las marcas de fábrica o de

comercio y los dibujos y modelos industriales), y el *derecho de autor* (principalmente sobre las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales).

Con respecto al *fomento de la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo*, la OMPI favorece la concertación de nuevos tratados internacionales y la modernización de las legislaciones nacionales; presta asistencia técnica a los países en desarrollo; reúne y difunde información; mantiene servicios destinados a facilitar la obtención de protección para las invenciones, marcas y dibujos y modelos industriales cuando se desea obtenerla en varios países; y promueve la cooperación administrativa entre los Estados miembros.

En cuanto a la *cooperación administrativa entre las Uniones*, la OMPI centraliza la administración de las Uniones en la Oficina Internacional de Ginebra, que es la Secretaría de la OMPI, y supervisa esa administración por medio de sus diversos órganos. La centralización proporciona ventajas económicas a los Estados miembros y al sector privado interesado en la propiedad intelectual.

Al 1 de enero de 1997, la OMPI administraba las Uniones o tratados siguientes: *en materia de propiedad industrial, la Unión de París* (para la protección de la propiedad industrial), el *Arreglo de Madrid* (relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos), la *Unión de Madrid* (relativa al Registro Internacional de Marcas), la *Unión de La Haya* (relativa al depósito internacional de dibujos y modelos industriales), la *Unión de Niza* (relativa a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas), la *Unión de Lisboa* (relativa a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional), la *Unión de Locarno* (que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales), la *Unión PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes)* (relativa a la presentación, búsqueda y examen de solicitudes internacionales para toda invención de la que se solicite protección en varios países), la *Unión IPC (Clasificación Internacional de Patentes)* (que establece una uniformidad de la clasificación de patentes a nivel mundial), la *Unión de Viena* (que establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas), la *Unión de Budapest* (sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes), el *Tratado de Nairobi* (sobre la protección del Símbolo Olímpico), el *TLT*

(*Tratado sobre el Derecho de Marcas*) (para la simplificación de las formalidades en los registros de marcas); y *en materia de derecho de autor y derechos conexos, la Unión de Berna* (para la protección de las obras literarias y artísticas), el *WCT (Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor)* (para la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones en directo y sobre las fijaciones sonoras de sus interpretaciones o ejecuciones y para la protección de los derechos de los productores de fonogramas sobre sus fonogramas) la *Convención de Roma* (sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; administrada en cooperación con la UNESCO y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)), el *Convenio de Ginebra* (para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas), y el *Convenio de Bruselas* (sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite).

Por lo que respecta al estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas, cabe observar que, conforme al Artículo 1 de su Acuerdo con las Naciones Unidas, la OMPI tiene la responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas, de acuerdo con su instrumento básico, así como con los tratados

y acuerdos que administra, para promover, entre otras cosas, la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia a los países en desarrollo de tecnología relativa a la propiedad industrial con el fin de acelerar su desarrollo económico, social y cultural, con sujeción a la competencia de las Naciones Unidas y sus órganos, así como de otros organismos del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas.

A partir del 1 de enero de 1996, la OMPI posee un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no es miembro del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. El Acuerdo prevé la cooperación entre la Oficina Internacional de la OMPI y la Secretaría de la OMC respecto de la asistencia a los países en desarrollo y respecto de la notificación y compilación de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual de los Miembros de la OMC, y respecto de la notificación de emblemas de Estados y de organizaciones internacionales.

Al planificar y ejercer sus actividades en beneficio de los países en desarrollo, la OMPI se orienta por los objetivos de cooperación internacional para el desarrollo, procurando en particular un máximo aprovechamiento de la propiedad intelectual para estimular las actividades creadoras nacionales,

facilitar la adquisición de tecnología extranjera y la utilización de obras literarias y artísticas de origen extranjero, y para permitir el fácil acceso a la información científica y tecnológica contenida en millones de documentos de patente. Todo esto debe servir a los fines del desarrollo cultural, económico y social de los países en desarrollo.

- **Órganos**

La OMPI tiene tres Órganos Rectores, es decir, órganos establecidos por el Convenio de la OMPI, cuyos miembros son Estados. Son la Asamblea General (cuyos miembros son Estados miembros de la OMPI, que también sean miembros de las Uniones de París y/o de Berna), la Conferencia (cuyos miembros son todos los Estados miembros de la OMPI) y el Comité de Coordinación (cuyos miembros son elegidos entre los miembros de la OMPI y de las Uniones de París y de Berna, siendo Suiza miembro *ex officio*; al 1 de enero de 1997, este Comité contaba con 68 miembros).

La Asamblea General y la Conferencia se reúnen en periodo ordinario de sesiones cada dos años, mientras que el Comité de Coordinación se reúne en periodo ordinario de sesiones anualmente.

El Jefe Ejecutivo de la OMPI es el Director General. El Director General es elegido por la Asamblea General.

La Secretaría de la OMPI recibe el nombre de "Oficina Internacional".

- **Estados miembros**

La OMPI cuenta actualmente con 177 miembros.

El Convenio, concluido en 1967, fue enmendado en 1979.

Puede ser miembro de la OMPI cualquier Estado que sea miembro de las Uniones de París o de Berna, o cualquier Estado que reúna una de las condiciones siguientes: i) ser Miembro de las Naciones Unidas, de alguno de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica, ii) ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o iii) haber sido invitado por la Asamblea General de la OMPI a hacerse parte en el Convenio. (Los Estados parte en los Convenios de París o de Berna sólo pueden ser miembros de la OMPI si se encuentran obligados, por lo menos, por las disposiciones administrativas del Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París, o del Acta de París (1971) del Convenio de Berna, o si

las ratifican o se adhieren a ellas al mismo tiempo.) Para ser miembro, un Estado tiene que depositar un instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Director General de la OMPI, en Ginebra.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización intergubernamental con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza.

La OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

### **2.1.2 Instrumentos internacionales para el registro de las marcas.**

- **Protección internacional de la propiedad industrial.**

La propiedad industrial trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas (marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio), y los dibujos y modelos industriales, así como de la represión de la competencia desleal.

Los tres temas mencionados en primer lugar tienen rasgos comunes, ya que las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales están por derechos exclusivos de exportación. En la represión de la competencia desleal no se trata de derechos exclusivos, sino que se atacan directamente los actos de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, por ejemplo, en la relación con la información no divulgada (secretos comerciales).

La propiedad industrial trata también de la protección de las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen).

Aunque en algunos países y en determinadas condiciones se puede proteger una marca sin haberla registrado, por lo general, para que su protección sea efectiva, es necesario que la marca sea registrada en una Oficina del Estado (que suele ser la misma que concede también las patentes). El registro se efectúa respecto de productos o servicios específicos. Cuando una marca está registrada, ninguna persona ni empresa, salvo su propietario, podrá utilizarla para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca. Todo uso no autorizado de un signo similar a la marca protegida también está prohibido, si tal uso puede inducir a error al

público. Por lo general, la protección de una marca no suele tener limitación de tiempo, siempre que su registro se renueve periódicamente (cada 10 años, por lo general) y que continúe utilizándose la marca.

- **Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial (1883).**

El convenio, concluido en 1883, fue completado por un protocolo interpretativo en Madrid en 1891, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, y fue enmendado en 1979.

El Convenio está abierto a todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se debe depositar ante el director General de la OMPI.

El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su aceptación más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeñas patentes" establecida en las leyes de unos pocos países), los nombres comerciales (la

designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio puede dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

1) En virtud de las disposiciones sobre trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También quedan protegidos por el Convenio los nacionales de los estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas y dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera

solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujantes y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriormente serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión "derecho de prioridad") sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial. Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o 12 meses para decidir en qué país desea la protección y para organizar como todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.

3) En el Convenio se estipulan además algunas normas comunes a las que deben atenderse todos los Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los otros a conceder una patente; una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro.

b) En relación con las marcas: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por la ley interna. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen;

por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás.

Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en un Estado contratante fuera obligatorio la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Cada Estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituye la reproducción, imitación, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimara que es notoriamente conocida en ese estado como marca de una

persona que pueda beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares.

Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, siempre que les hayan sido comunicados a través de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales.

Las marcas colectivas deben estar protegidas.

c) En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos o modelos industriales tiene que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

d) En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro.

e) En relación con las indicaciones de procedencia: Todos los Estados contratantes tiene que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) En relación con la competencia desleal: Los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

g) En relación con las administraciones nacionales: Cada estado contratante tiene que contratar con un servicio especial de propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes, de los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Ese servicios tiene que publicar una hoja oficial periódica. La publicación debe contener los nombres de los titulares de las patentes concedidas con una breve descripción de las invenciones patentadas, y las reproducciones de las marcas registradas.

La Unión de París posee una Asamblea y un comité ejecutivo. Cada Estado miembro de la Unión que se haya adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967) es

miembro de la Asamblea. Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre los miembros de la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro ex officio. Al 1 de enero de 1997, el comité ejecutivo contaba con 35 miembros.

Corresponde a la Asamblea el establecimiento del programa y presupuesto bienal de la oficina Internacional, en lo que respecta a la unión de París.

- **Sistemas y servicios de protección Mundial en materia de marcas.**

**Arreglo de Madrid.**- relativo al Registro Internacional de Marcas.

**Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.**- relativo al Registro Internacional de Marcas.

**Tratado sobre el Derecho de Marcas.**

**Arreglo de Niza.**- relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

**Acuerdo de Viena.**- Se estableció una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.

## **2.2 Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, OAMI (Marcas, Dibujos y Modelos).**

La OAMI nació en septiembre de 1994. La OAMI ha podido sorprender a algunos por su tamaño actual, la rapidez de su crecimiento y su autofinanciación a partir del segundo año de funcionamiento. Hay que felicitarle por ello puesto que eso demuestra el éxito de la marca comunitaria al servicio del mercado único: Esta citación solo se explica porque la OAMI es una agencia distinta de otras.

La marca se interesa en el derecho mercantil, la Oficina no es un servicio que haya sido separado de las Instituciones comunitarias y esté encargada de elaborar normas de derecho público, tiene un carácter puramente técnico. Es una agencia de la Comunidad Europea al tiempo que una oficina de propiedad industrial que tiene su propia lógica de financiamiento. Los Estados miembros y la Comisión están representados en el Consejo de Administración y el Comité Presupuestario.

Es una agencia de servicio que debe colocar " al cliente", es decir, a las empresas que solicitan marcas, en el centro del dispositivo: Debe prestar a

estas últimas el mejor servicio al mejor precio. En cierto modo se sustrae a los métodos administrativos clásicos en la medida en que su actividad no se decreta de manera autoritaria y centralizada. Por su naturaleza, debe adaptarse constantemente a la demanda de los usuarios y debe por tanto ser gestionada de manera descentralizada, es decir, respetando el principio de subsidiariedad. El presupuesto, en particular, no se decide de manera arbitraria puesto que es, al menos en ingresos, la suma de los cánones pagados por las empresas por solicitar marcas y obtener de la agencia el servicio del registro de estas.

De manera juiciosa, el Reglamento sobre la marca comunitaria prevé que estos cánones deben financiar el funcionamiento de la Oficina. Es lo que sucede desde 1997. Esta disposición obliga a una gestión rigurosa de los recursos humanos y técnicos y, por lo tanto, una gestión al tiempo cercana a la operatividad del momento y también que tenga en cuenta la evolución a medio y largo plazo. Ya es visible que la oficina no genera excedentes estructurales hasta el 2006, año en el que se percibirán las tasas de renovación. Quizá será necesario entonces revisara la baja de los cánones en beneficio de los usuarios.

La Oficina Europea de Patentes, surgida, eso sí, de un convenio intergubernamental de 1973, es un buen ejemplo de gestión autónoma. Tras 20 años de funcionamiento, su Consejo de Administración ha podido decidir disminuir los impuestos, es esta la oficina que deberá administrar en el futuro la patente comunitaria, y es necesario velarla para que no se piense que podría estar sujeta un día a dificultades excesivas vinculadas a esta futura actividad.

Se ha constatado que las oficinas nacionales que son dinámicas y eficientes lo son gracias a una gestión adaptada y flexible como futuro de su autonomía presupuestaria.

El interés de la Unión Europea, de la industria y el comercio el disponer de una Oficina comunitaria de marcas que funcione bien y rápidamente. Su especificidad, reconocida y deseada por los negociadores del Reglamento sobre la marca comunitaria, sobre la base de sus experiencias nacionales, debe preservarse .

### **Motivos que influyeron en la creación de la marca comunitaria.**

- **Valorizar la marca: una estrategia para la empresa.**

La marca es un elemento esencial de la estrategia de la empresa: valorizar la marca permite conservar o conquistar cuotas de mercado. La misión del empresario no debe limitarse a organizar y producir. Sus productos y servicios, así como la imagen de la empresa, deben poder ser distinguidos en el mercado. En este sentido, la marca constituye un instrumento insustituible de comunicación con los consumidores.

La marca permite enriquecer la relación del consumidor con los productos y servicios, al dotarlos de valores distintivos que refuerzan la estabilidad de esta relación.

La marca no se limita a identificar el origen de los productos sino que, además, crea una relación de confianza con el consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo la garantía de una calidad constante.

La marca es activo empresarial: puede ser objeto de operaciones mercantiles tales como la licencia, la franquicia, el "merchandising" y el "sponsoring". Como instrumento comercial, puede llegar a constituir el elemento principal del patrimonio de la empresa.

- **La marca y el mercado interior europeo.**

La consecución del "mercado único" o "mercado interior" obliga a las empresas a reorientar sus políticas de marcas.

Desde el 1 de enero de 1993, la libertad de mercancías, servicios y capitales en el seno de la unión ha aportado una dimensión europea a la estrategia de marcas de un numero creciente de empresas.

Aquellas empresas que, en la actualidad, siguen organizando estas estrategias a escala de su mercado nacional, tendrán que tomar en consideración, cada vez mas, las exigencias del mercado europeo.

- **Los instrumentos disponibles antes de la creación de la marca comunitaria.**

Antes de la creación de la marca comunitaria, las empresas disponían de dos vías diferentes para proteger sus marcas en el territorio de la Unión Europea: la vía nacional y la vía internacional.

La vía nacional obliga a registrar las mismas marcas en cada uno de los Estados de la Unión Europea.

La vía internacional permite obtener un haz de marcas cuya validez se limita y circunscribe a los países signatarios del acuerdo de Madrid: esta vía implica un procedimiento de depósito ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, a partir de una marca previamente registrada en un país parte de este acuerdo. La vía internacional está únicamente abierta a las empresas que tienen su sede o un establecimiento serio y efectivo en esos países.

Solo unos cuarenta países forman parte del acuerdo de Madrid: en Europa, nueve de los Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Bélgica,

España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) y otros como Suiza y la mayor parte de los países de Europa central y oriental. Los demás Estados de la Unión Europea, así como sus principales socios comerciales, en particular Estados Unidos y Japón, no están vinculados por el acuerdo de Madrid.

- **El papel de la marca comunitaria.**

La marca comunitaria ofrece la ventaja de otorgar una protección unitaria en todos los países de la Unión Europea, mediante un procedimiento único de registro ante la OAMI. La marca comunitaria es, al mismo tiempo, alternativa y complementaria de dos vías antes señaladas a cada uno de los tres tipos de marca corresponde una protección que se adapta a las necesidades específicas de cada actividad económica. Así, la marca nacional otorga una protección limitada al mercado de un país único. La marca comunitaria goza de protección en el conjunto del mercado de la Unión Europea. La marca internacional responde, en particular, a las necesidades de protección en aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, estas tres vías no son excluyentes, se enlazan entre sí a través de "pasarelas" que permiten a las empresas adaptar el sistema de protección de sus marcas de acuerdo con

sus necesidades. En este sentido, se creará próximamente una "pasarela" con el acuerdo de Madrid, mediante un protocolo que podría entrar muy pronto en vigor.

- **La Marca Comunitaria y la Oficina de Armonización del Mercado Interior ( OAMI ).**

- **Las funciones de la OAMI**

La OAMI tiene por misión la promoción de las marcas, dibujos y modelos en el ámbito de la Unión Europea.

Desarrolla los procedimientos de registro comunitario de títulos de propiedad industrial.

Lleva los registros públicos de estos títulos, comparte con las jurisdicciones de los Estados de la Unión Europea la tarea de decidir acerca de las solicitudes de invalidación de estos últimos títulos con posterioridad a su registro.

### **Un establecimiento público europeo autónomo.**

La OAMI es un establecimiento público autónomo desde el punto de vista jurídico, administrativo y financiero. Creada por un instrumento legislativo de la Unión Europea, la OAMI es un organismo comunitario dotado de personalidad jurídica propia. Ejerce su actividad en el mercado del Derecho comunitario. El control de la legalidad de las decisiones de la OAMI se lleva a cabo por la jurisdicción comunitaria: el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de las Comunidades Europeas.

### **Ubicación de la OAMI.**

La sede de la OAMI se encuentra en Alicante. Esta ciudad de la costa mediterránea española. La provincia pertenece a la Comunidad de Valencia, disfruta de los niveles más altos de España. Se caracteriza por un gran desarrollo económico.

### **Argumentos en favor de la marca comunitaria.**

La marca comunitaria confiere a su titular un derecho unitario válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea, que se adquiere mediante un único procedimiento que simplifica las políticas de marca a escala europea.

La marca comunitaria cumple, en el ámbito de la Unión Europea, las tres funciones esenciales de una marca: signo de identificación del origen de los productos y servicios, signo de garantía de una calidad constante, al condensar el compromiso de la empresa con el consumidor, y signo de comunicación con el público y soporte para la promoción y la publicidad.

La marca comunitaria puede ser utilizada como marca de fábrica , como marca de comercio o como marca de servicio.

Asimismo, puede adoptar la forma de una marca colectiva: el respeto del reglamento de uso de la marca colectiva garantiza el origen, la naturaleza o la calidad de los productos y servicios, distinguiéndolos de este modo en beneficio de los miembros de la asociación o de la entidad titular de la marca. La marca comunitaria cubre un mercado de más de 350 millones de

consumidores, que disfrutan de uno de los niveles de vida más elevados del mundo. Constituye el elemento ideal para afrontar los desafíos de este mercado. La marca comunitaria se adquiere por su inscripción en el Registro llevado por la OAMI. Sólo puede ser registrada, transferida o cesar en sus efectos para todo el conjunto de la Unión. Su duración es de diez años, renovables de forma indefinida. Las normas jurídicas que la regulan son muy similares a las que se aplican a las marcas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. En consecuencia, y con independencia del cambio de ámbito territorial de validez de las marcas, las empresas se encontrarán ante un entorno jurídico que ya les resulta familiar.

#### **La marca comunitaria y las marcas nacionales.**

La marca comunitaria puede obtenerse bien mediante una solicitud de registro de nuevo signo presentada directamente ante la OAMI, o bien mediante una solicitud de registro de un signo ya registrado ante la oficina nacional. No implica una renuncia a las protecciones nacionales o internacionales anteriores, sino que mejora la eficacia y facilita la gestión de estas marcas anteriores.

Así se puede proteger directamente por una primera solicitud de marca comunitaria presentada ante la OAMI un signo de nueva creación adaptado a las diferencias de idiomas, culturas y costumbres del mercado europeo.

La marca comunitaria puede proteger también un signo que haya sido objeto de un primer depósito ante la oficina nacional de un país miembro de la Unión de París o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que ha sido recientemente concluido en el seno del GATT ( acuerdo TRIPS ). En estos casos puede invocarse un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses.

Cualquiera que sea la antigüedad de una marca nacional o de un conjunto de marcas nacionales, es posible convertirlas en marca comunitaria. De este modo, la empresa se dotará del instrumento ideal para afrontar los desafíos del mercado interior.

La opción de la marca comunitaria no implica, sin embargo, la renuncia de las marcas nacionales. La empresa puede conservarlas en vigor tanto tiempo como desee. La antigüedad de una marca nacional puede ser invocada ante

la OAMI con ocasión del procedimiento de registro de la marca comunitaria, incluso en caso de extinción o de renuncia ulterior de la marca nacional. En efecto, la empresa titular de una marca comunitaria disfruta de los mismos derechos de los que disfrutaría si la marca nacional siguiera registrada.

A su vez, la denegación de registro de una solicitud de marca comunitaria, la caducidad o la anulación de una marca comunitaria dejan abierta la posibilidad de presentar tantas solicitudes de marcas nacionales como países de la Unión Europea en los que el motivo de denegación, caducidad o anulación no produzca sus efectos. De este modo, se preserva el beneficio de una eventual prioridad o antigüedad, así como las inversiones y campañas publicitarias efectuadas con anterioridad en estos países.

Toda marca comunitaria debe reunir dos requisitos: ser un signo que pueda representarse gráficamente y ser apropiado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas.

#### **La marca comunitaria en la práctica.**

Así, podrá ser solicitados como marca comunitaria los siguientes signos:

- Las palabras, ya sean inventadas o pertenecientes a cualquier idioma (en este último caso, no deben servir para designar, en ese idioma, los productos y servicios a los que se aplica la marca);
- Los nombres y apellidos;
- Las firmas;
- Las letras, las cifras;
- Las siglas, las combinaciones de letras, números y signos, los logotipos;
- Los eslóganes;
- Los dibujos, figuras y pictogramas;
- Los retratos de personas,
- Los conjuntos de palabras o de elementos gráficos, así como los signos complejos que asocian elementos denominativos y gráficos, como, por ejemplo, las etiquetas;
- Las formas tridimensionales, como las formas de los productos o de su confección;
- Los colores y combinaciones de colores;
- Las marcas sonoras, en particular, las frases musicales.

El acceso a la marca comunitaria está abierto a todas las categorías de solicitantes.

Toda persona física puede obtener el registro de una marca comunitarias: No es preciso ser empresario ni comprometerse a utilizar, por sí mismo, la marca en el mercado. Un signo gráfico puede también ser registrado por su creador para su posterior cesión o licencia a una empresa. No obstante, la actuación desleal, de mala fe, del solicitante en el momento del depósito puede proveer la anulación de la marca.

Toda persona jurídica puede obtener el registro de una marca comunitaria. Pueden acceder a la marca las sociedades y asociaciones que desean realizar un uso directo de la marca, los grupos de empresas que pretenden que la marca sea utilizada por las sociedades que están bajo su control, y las asociaciones y otras entidades públicas que desean identificar los productos y servicios de sus miembros mediante una marca colectiva.

Toda la persona física o jurídica que estén domiciliadas o tengan su sede o establecimiento serio y efectivo en un Estado miembro de la Unión Europea, en un país parte en el Convenio de París, o en un Estado signatario del acuerdo TRIPS, podrán tener acceso a la marca comunitaria. Disfrutan igualmente de esta posibilidades las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de algunos de esos países.

En el supuesto de que no se reúna ninguna de estas condiciones, aun sería posible el acceso a la marca comunitaria, si bien en este caso sería precisa una previa verificación de reciprocidad con el país del solicitante. La OAMI es organismo abierto al público. Cualquier empresa interesada puede actuar directamente ante ella.

No obstante, las empresas de países que no son miembros de la Unión Europea (por que no tienen su domicilio, ni su sede, ni su establecimiento serio y efectivo en un país de la Unión Europea) deben ser representantes ante la OAMI por un representante autorizado o por un abogado. Cualquier persona física o jurídica de un país miembro de la Unión Europea ante la OAMI.

#### **La representación legal ante la OAMI.**

La experiencia y los consejos de un representante profesional especializado evitan a aquellas empresas que no disponen de un empleado experto en materia de marcas las dificultades derivadas de un conocimiento insuficiente del derecho de marcas, de las reglas de procedimiento, y de los plazos que deben respetarse.

Los abogados y representantes autorizados por la OAMI son los únicos que pueden ejercer ante ella funciones de representación. La inscripción en la lista de representantes autorizados esta reservada a los profesionales que hayan obtenido una calificación profesional especial como agentes de marcas ante la oficina central de propiedad industrial de un Estado miembro de la Unión Europea, o que tenga cinco años de experiencia en el ejercicio de esta actividad.

Los abogados deben estar colegiados en uno de los Estados miembros de la Unión Europea y han de estar facultados en dicho Estado como representantes en materia de marcas.

#### **Los idiomas de la OAMI.**

La limitación del número de idiomas ha sido decidida por el legislador comunitario a fin de evitar las trabas que una multiplicación de idiomas habría causado al funcionamiento de la OAMI especialmente en los procedimientos que enfrentan a particulares de diferentes Estados de la Unión Europea. Se ha tomado en consideración, el costo de la traducción y

por consiguiente, el nivel de tasas que sería necesario para cubrir dicho costo.

La solicitud de marca comunitaria puede ser redactada en cualquier idioma oficial de la Unión Europea. Sin embargo, es posible que en las fases posteriores del procedimiento resulte necesario optar entre los cinco idiomas de la OAMI.

Así, la solicitud se puede presentar en cualquier de las lenguas oficiales de la Unión Europea. En el momento del depósito de la solicitud, el solicitante deberá indicar un segundo idioma entre los cinco oficiales de la OAMI. De esta forma, se compromete a aceptar que este segundo idioma puede ser utilizado como idioma de procedimiento en caso de opción o de acción de nulidad o caducidad.

**Los idiomas de la OAMI**

**ESPAÑOL - ALEMÁN - INGLÉS - FRANCÉS - ITALIANO**

Si el idioma de presentación de la solicitud es uno de los cinco idiomas de la OAMI, los posibles procedimientos de oposición, caducidad o nulidad se

desarrollarán bien en el idioma de la solicitud, bien en el segundo idioma, según decida la parte que presentó la oposición o la acción de nulidad o caducidad. Si el idioma de presentación no es uno de los cinco de la OAMI, el idioma utilizado en estos procedimientos será obligatoriamente el segundo idioma indicado con ocasión del depósito de la solicitud. No obstante, las partes conservan siempre el derecho de elegir de común acuerdo otro oficial de la Unión Europea.

El registro y el Boletín de Marcas Comunitarias contienen todos los datos relativos a las solicitudes y a las marcas comunitarias en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, a fin de respetar los derechos de sus ciudadanos. Las marcas comunitarias y las demás inscripciones en el Registro son, así, accesibles en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, lo que les hace oponibles a terceros en todo su territorio.

**Cómo preparar una solicitud de marca comunitaria: la elección del signo.**

La elección de una marca única que deba poder ser utilizada en una diversidad de países con lenguas, culturas, tradiciones, y costumbres

diferentes, exige mayor atención que la lección de una marca nacional. A la hora de elegir correctamente un signo nuevo que se desea proteger como marca comunitaria, puede ser conveniente acudir al trabajo de un grupo de profesiones especializados. El experto en publicidad y el diseñador gráfico ayudaran a encontrar signos que dispongan de capacidad de reconocimiento y de impacto en el público. El experto en mercadotecnia velara por la eficacia del signo como vector de comunicación y servicios actuales y futuros de la empresa. El experto en propiedad industrial procurará que el signo no incurra en ningún motivo de denegación de registro.

En todos los casos, ya se trate de la solicitud de un signo nuevo o bien de la transformación de un signo ya existente en una marca comunitaria, será preciso comprobar que el signo no esté "ocupado" por derechos anteriores en ningún Estado de la Unión Europea, ya que ello es condición necesaria para poder registrarlo y utilizarlo como marca comunitaria. Un informe de búsqueda realizado por un organismo especializado y la consulta a un especialista en propiedad industrial pueden ser muy importantes en relación a esta materia.

La solicitud de marca comunitaria se depositara a elección del solicitante, bien directamente ante la OAMI, o bien por intermediario de una oficina nacional de propiedad industrial de un Estado de la Unión Europea.

#### **¿ Cómo se debe depositar la solicitud ?.**

El deposito directo puede efectuarse presentando personalmente el expediente en la sede de la OAMI, y también por envío postal, por fax o por correo electrónico.

El deposito por intermediación de la oficina nacional de propiedad industrial llevara a la fecha de recepción de la solicitud en esta oficina. Para formar el expediente de la solicitud, basta con cumplimentar el formulario que la OAMI pone a disposición del publico, precisando la lista de productos y servicios para los que se pide protección, y adjuntar una reproducción de marca. Cada solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa. Si se solicita la marca para mas de tres clases, habrá que abonar otra tasa por cada clase adicional de productos o servicios.

**Fecha de depósito.**

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

**Informes de búsqueda.**

A partir del momento en que se otorga una fecha de depósito y en las condiciones previstas por el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria, la OAMI y las oficinas nacionales de algunos Estados miembros de la Unión Europea realizarán informes de búsqueda sobre marcas anteriores ya existentes.

La OAMI realiza un informe de búsqueda de anterioridad, delimitando las marcas comunitarias. Las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros de la Unión Europea que así lo han decidido realizan, de

forma simultánea y cada una de ellas por su cuenta, informes de búsqueda relativos a la marcas nacionales anteriores que figuran en sus registros. Existen plazos imprevistos para la realización de todos estos informes, que serán comunicados por la OAMI al solicitante.

### **Denegación por motivos absolutos.**

La solicitud puede ser rechazada por la OAMI por motivos "absolutos", que se refieren a las características del signo cuyo registro se solicita.

Los examinadores de la OAMI comprueban que la solicitud se refiera a un signo que tenga aptitud para ser registrado como marca comunitaria. La OAMI debe asegurarse de que los signos utilizados tengan fuerza distintiva.

Estos no deben:

- Ser un término genérico para designar al producto o servicio en cuestión en una de los idiomas de la Unión Europea;
- Designar en uno de estos idiomas la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica u otras características del producto o del servicio;

- Haberse convertido en un signo usual en el lenguaje común o en las costumbres y practicas del comercio de uno o mas Estados de la Unión Europea.
- Estos motivos pueden no aplicarse si el uso de la marca en el comercio ha dotado al signo de fuerza distintiva; es lo que se llama "secondary meaning" del signo.

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

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

Contra el rechazo de la solicitud es posible, al igual que contra cualquier decisión de la OAMI, interponer un recurso.

**Publicación de la solicitud.**

La solicitud se publica si no existe ningún motivo absoluto de denegación y si la comunicación de los informes de búsqueda de anterioridad no induce al solicitante a desistir de su solicitud. Si la solicitud no ha sido rechazada por un motivo absoluto de denegación y si el solicitante no la ha retirado después de conocer los informes de búsqueda que le han sido comunicados, es publicado por la OAMI, en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, en su boletín de marcas comunitarias.

**Plazo de oposición previa al registro.**

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

A fin de poder ser registrado como marca comunitaria, un signo debe evitar cualquier riesgo de confusión en el público y no dañar los derechos anteriores de otros titulares de marcas. Por este motivo, los titulares de derechos anteriores pueden formular, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, una oposición basada en los motivos de

denegación relativos. El procedimiento contradictorio entre el solicitante y los oponentes se desarrolla ante la división de oposición de la OAMI, quien no puede, como oficina, invocar de oficio y por sí misma estos motivos relativos para denegar el registro.

En el caso de parecidos o similares, ya sea de los productos y servicios, o de ambos a la vez, puede existir a sí mismo un riesgo de confusión. Se asimila también al riesgo de confusión la posibilidad de asociación por parte del público entre dos signos. En caso de identidad o de parecido entre un signo protegido por derechos anteriores y un signo cuyo registro se solicita para productos o servicios totalmente diferentes del primero, se denegará el signo solicitado si el derecho anterior es notoriamente conocido en la Comunidad y si el uso de la marca sin justa causa conduciría a un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del derecho anterior, o bien fuere perjudicial para el mismo. Tal perjuicio se produciría, por ejemplo, si se diluye o erosiona la fuerza distintiva del derecho anterior. Todos estos motivos de denegación se pueden invocar en el procedimiento de oposición ante la OAMI por los titulares de derechos anteriores.

Los derechos anteriores pueden ser tomados en consideración en el proceso de oposición son los siguientes: las marcas comunitarias anteriores, las marcas nacionales registradas y las marcas internacionales que sufren efecto en un Estado miembro de la Unión Europea, las marcas notarias en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, las marcas anteriores "de hecho" o "de uso", y otros signos anteriores no registrados utilizados en el comercio, y que según la legislación nacional que le es aplicable, confieren a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente (por ejemplo, los nombres comerciales y los rótulos de establecimientos).

Los derechos anteriores no pueden invocarse si, a instancias del solicitante, sus titulares no están en condiciones de probar que han realizado un uso serio de estos signos durante los cinco años anteriores. La existencia de derechos anteriores constituye un riesgo importante para el éxito de cualquier procedimiento de registro de marcas comunitarias. Existen mas tres millones de marcas registradas en los países de la Unión Europea (incluidas las marcas internacionales en aquellos países que participan en el acuerdo de Madrid). A este numero es preciso añadir las marcas de uso y los otros signos no registrados, cuya identificación previa es difícil.

El procedimiento de oposición permite la utilización de todos los medios de comunicación con las partes y solo en caso de procedimiento oral será necesaria la presencia física de las partes o de sus representantes en la sede de la OAMI. La división de oposición de la OAMI concluye con el procedimiento de oposición, bien con la denegación total o parcial de la solicitud, o bien con la denegación de la oposición y el consiguiente registro de la marca. En caso de que no se haya presentado oposición en los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud, la marca se registra al finalizar este plazo.

#### **La función del Registro de marcas comunitarias.**

El Registro de marcas comunitarias permite acceder a toda la información acerca de las marcas comunitarias y sus titulares. Únicamente la inscripción en este Registro convierte en oponibles a terceros todos los derechos conferidos por una marca comunitaria.

Al término del procedimiento de registro, la marca comunitaria se inscribe en el Registro.

Las posibles transferencias, licencias y otros derechos constituidos sobre la marca deben ser inscritos en el Registro para poder ser oponibles a terceros. Los productos y servicios reivindicados para cada marca serán inscritos en todos los idiomas de la Unión Europea, así como todos los datos que necesiten una traducción para ser accesibles a los ciudadanos de la Unión Europea. El Registro es, asimismo, un banco de datos que puede ser consultado en cualquier lugar del mundo, y en tiempo real, directamente desde una oficina nacional de propiedad industrial o por intermediación del servicio de propiedad industrial de una empresa o de un gabinete de asesores en propiedad industrial. El Boletín de la OAMI difunde la información contenida en el Registro bajo la forma de una publicación impresa que incluye reproducciones policromáticas de aquellas marcas que exijan colores.

La marca comunitaria confiere a su titular una protección contra la reproducción o la imitación de su marca en todo el territorio de la Unión Europea. Asimismo, permite al titular transferir la marca o conceder licencias sobre la misma. Las licencias contractuales que se constituyan sobre la marca comunitaria podrán ser exclusivas o no exclusivas, y cubrir toda la Unión Europea o solamente una parte de ella.

### **Derechos que confiere el registro de una marca comunitaria.**

La marca comunitaria confiere a su titular el derecho de impedir a los terceros, en todo el territorio de la Unión Europea, la utilización sin su consentimiento de signos idénticos o similares a su marca. La similitud que apareciera en función del riesgo de confusión del público, incluyendo el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La existencia de renombre en la Unión Europea aumenta la protección de la que se beneficia una marca comunitaria. La prohibición de utilizar signos idénticos o similares se extiende a los productos y servicios diferentes de aquellos para los cuales ha sido registrada la marca si esta utilización supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o si fuere perjudicial para la misma. Cuando el titular de la marca, por sí mismo o con su consentimiento, ha comercializado en un Estado de la Unión Europea productos distinguidos por su marca comunitaria, ya no podrá impedir la libre circulación de estos productos en la Unión Europea. Este límite a los derechos conferidos por la marca comunitaria deriva de la regla del agotamiento comunitario del derecho de

marca, que se aplica también a las marcas nacionales e internacionales de los Estados de la Unión Europea.

Las importaciones paralelas de productos cubiertos por la marca comunitaria que provienen de países que no son miembros de la Unión Europea no están sujetas a esta regla ni a la limitación que ella implica, con excepción de los países que forman parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

La marca comunitaria puede ser transferida en todo o en parte de los productos o servicios para los que ha sido registrada. Esta cesión no se subordina a la transmisión de la empresa. Sin embargo, la cesión no debe incluir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos y servicios.

**La protección práctica que se deriva de la marca comunitaria.**

La violación de los derechos conferidos por la marca comunitaria será sancionada por los tribunales de marcas comunitarias designados en cada Estado miembro de la Unión Europea o través de la correspondiente acción por violación.

**La acción por violación permite sancionar los actos realizados en violación del derecho de marca.**

Esta tarea corresponde a los tribunales de marcas comunitarias y no a la OAMI. El demandante puede elegir entre dos jurisdicciones competentes: la del lugar de comisión de los actos de infracción, o la del domicilio del presunto autor de la violación. El tribunal del lugar de la infracción sólo puede conocer los hechos realizados en el territorio del Estado al que pertenece. Por el contrario, la elección del tribunal del domicilio del presunto infractor presenta la ventaja de acumular todos los contenciosos en un solo procedimiento, ya que ese tribunal podrá ventilar los hechos realizados en cualquier punto del territorio de la Unión Europea. El número reducido de tribunales de marcas comunitarias de primera y segunda instancia que tienen competencia exclusiva para conocer las acciones de violación de la marca comunitaria tiene como contrapartida la gran especialización de sus jueces. Las decisiones de estos tribunales podrán ser ejecutadas en los demás Estados de la Unión Europea mediante el procedimiento simplificado de exequatur previsto en el Congreso de Bruselas de 1968 sobre competencia y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil.

**Duración de la protección conferida por la marca comunitaria.**

La renovación del registro prolonga de forma indefinida a la duración de la protección conferida por la marca comunitaria.

El registro de la marca comunitaria puede ser renovado a petición de su titular cada diez años a partir de la fecha de depósito. Una tasa de renovación es exigible. En el caso de marcas colectivas, el importe de la tasa de base así como el importe de la tasa para cada clase de producto o servicio a partir de la tercera es doble.

**Motivos por los cuales puede interponerse una acción de caducidad o de nulidad de una marca comunitaria.**

Durante la vida jurídica de una marca, su titular puede ser privado de sus derechos como consecuencia de una acción de caducidad o puede ver su marca anulada como consecuencia de una acción de nulidad. Estas acciones pueden ser interpuestas exclusivas ante la OAMI, a través de acciones directas.

La falta de uso efectivo de la marca durante cinco años consecutivos, la pérdida de carácter distintivo, o la naturaleza engañosa de la marca como consecuencia de su uso, son los motivos principales que permiten fundamentar una acción de caducidad. La marca comunitaria esta sometida a la misma obligación de uso que las marcas registradas en los Estados de la Unión Europea y las marcas internacionales que producen efecto en estos países. El titular de la marca puede ser privado de sus derechos si no ha realizado un uso efectivo de su marca durante los cinco años siguientes al registro o, posteriormente, durante un período de cinco años consecutivos.

La marca comunitaria presenta la ventaja de que el uso efectivo de esta marca en una solo país de la Unión Europea constituye un uso relevante en toda la Comunidad, lo que permite evitar la caducidad en todos los Estados miembros. En consecuencia, la marca comunitaria puede ser instrumento destinado a responder a las necesidades de una empresa incluso si su política de mercadotecnia no se extiende a la totalidad de los Estados de la Unión Europea. La acción de nulidad de la marca comunitaria puede fundamentarse en la concurrencia de motivos absolutos o relativos de la nulidad. Los motivos absolutos (especialmente la ausencia de fuerza distintiva, la genericidad y el carácter engañoso de la marca) pueden ser

invocados por cualquier persona. Sin embargo, únicamente la existencia de derechos anteriores pueden fundamentar una acción de nulidad de la marca por motivos relativos. Una empresa que no haya utilizado la vía del procedimiento de oposición puede, así, pedir con posterioridad al registro la anulación de la marca comunitaria. No obstante, y aun en el caso de que sea titular un derecho anterior, el emanante no debe haber consentido durante un período de más de cinco años el uso de esta marca en el territorio en el que su derecho anterior despliega sus efectos (preclusión por la tolerancia).

La OAMI tiene competencia exclusiva para conocer las acciones directas de caducidad y nulidad. Los interesados no pueden, por consiguiente, acudir a un tribunal para el ejercicio de estas acciones. Los tribunales de los Estados de la Unión Europea pueden, sin embargo, declarar la nulidad o la caducidad de una marca comunitaria cuando la cuestión se plantee ante ellos a título reconventional, en reacción a una violación basada en la misma marca.

### **Interposición de un recurso contra una decisión de la OAMI.**

Todas las decisiones de las instancias de la OAMI, siempre que no haya atendido a las pretensiones de una parte, pueden recurrirse a iniciativa de dicha parte.

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

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

**Capítulo 3. “Estudio Comparado del Marco Jurídico regulador de las marcas en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México con base en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.**

**3.1 Generalidades en el marco legal de las marcas en Canadá.**

Como una introducción de la acta de Marcas de 1953 en Canadá, hay otros estatutos relacionados con la protección de los derechos de propiedad de un propietario de una marca usada para distinguir sus servicios y el giro. Se presentan dificultades con respecto a la elaboración de los estatutos mismos, aunado a los inesperados resultados de algunas decisiones en las Cortes de insatisfacción con estos estatutos y con esa insatisfacción vino un reporte del Comité Especial Canadiense sobre la Ley de marcas que resultó de la promulgación de la acta de Marcas de 1953 (actualmente la acta de Marcas de 1985).

**3.2 Protección de la Ley en común.**

Teniendo en cuenta la existencia de la Ley de Marcas y los recursos contenidos para las infracciones de las mismas, la protección existe bajo el

derecho común. Los derechos de una marca pueden todavía subsistir y adquirirse independientemente de cualquier procedimiento de registro, simplemente por el uso de la marca. Ningún propietario de una marca puede mantener una acción por la infracción con respecto a una marca que no ha sido registrada. Sin embargo, el derecho común provee protección al propietario de una marca no registrada por la vía de una vieja acción de "passing off". Hay también un estatuto provisional contenido en las secciones 7(b) y (c) de la acta de Marcas.

### **Concepto de Marca.**

Así como en la ley de patentes y derecho de autor, las marcas son propiedad incorpórea y usualmente son consideradas y elegidas como acción. La acta de Marcas define como:

"Una marca que es usada por una persona con el propósito de distinción o distinguir mercancías y servicios, ya sean manufacturados, vendidos, arrendados, contratados o desempeñados por otros...."<sup>15</sup>. Se aprecian dos características que deben existir para que sea considerada como marca.

---

<sup>15</sup> Reformas se espera que sean realizadas a la Acta de Marcas en orden a la implementación de las obligaciones de Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Primero antes que todo debe ser una marca, y segundo que debe ser usada con el propósito de distinguir las mercancías o servicios de una persona de otras.

Una marca es solo eso marca, sin embargo, la palabra marca debe dar una justa y libre interpretación. La mayoría de las marcas son palabras o símbolos pero no son limitados en su forma de ser. Por ejemplo, en circunstancias donde un simple color de tela fuera tejido en hilo de una cuerda, la cuerda entera esta determinada a ser una marca. Desde que fue usada para indicar un producto de una empresa en particular, ahí mismo satisface ambos requerimientos y constituye una marca válida. La característica esencial de una marca debe siempre autorizar la distinción de la fuente de un producto en particular o un servicio. Incluida dentro de la definición de marca dentro del Acta de Marcas son también las certificaciones de marca, las guías de distinción y las marcas propuestas. Una marca propuesta es simplemente una marca que el propietario planea usar en el futuro. Una certificación de marca es definida para delimitar que una marca que es usada para distinguir mercancías o servicios que son de un estándar definido con respecto a los caracteres o calidad de las mercancías o servicios, las condiciones de trabajo bajo las cuales las

mercancías son producidas o los servicios desempeñados, o el área bajo la cual se encuentran y para distinguir estos de las mercancías o servicios que no son tales como los de estándares definidos. Un ejemplo de una marca tal, sería la insignia del departamento de tejido. Una guía de distinción significa la forma de las mercancías o de sus contenedores o el modo en que vienen envueltas o los paquetes, la apariencia de ellos es usada por una persona con el propósito de distinguir sus mercancías de otras. Los derechos de marca y guías de distinción son basadas en la distintividad del estilo de empaquetado, contenedor, un ejemplo de este sería la botella de Coca-Cola®.

La función esencial de una marca es dar una indicación al público de la fuente de la cual los bienes o servicios son proveídos. Esto es para distinguir las mercancías o servicios de un comerciante en particular.

#### **Registro de las marcas.**

##### a) Generalidades.

Se puede apreciar de la definición estatutoria de la marca, no hay requerimiento inherente a la distinción para calificar a una marca para

ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA

registro como tal bajo el acta de marcas. Para ser una marca, necesita solamente satisfacer dos requisitos, que sea una marca y que sea usada con el propósito de distinción o distinguir las mercancías o servicios de una persona a otra. La interrogante del registro y distinción son determinadas de manera separada. Distinción es sin embargo, es el rasgo esencial para que una marca sea impuesta como tal. La extensión de la protección disponible al propietario de una marca no registrada es más limitada que la se encuentra garantizada al propietario de una marca registrada. La protección de una marca no registrada puede ser limitada geográficamente a un área donde la marca es conocida. Con respecto a una marca registrada sin embargo, hay una protección exclusiva aun fuera de Canadá. En el orden de obtener esta protección ciertos criterios deben existir, especialmente aquellos relacionados a la distinción. En primer lugar la marca debe ser vista como tal, y segundo no debe estar prohibida.

El Acta contiene prohibiciones contra el uso de cualquier marca dándole a tal un concepto ordinario de buena fe para su uso comercial reconocido en Canadá designando calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, fecha de producción de cualquier mercancía o servicio.

### **Prohibiciones.**

La Acta de Marcas provee ciertas prohibiciones del uso de negocios de ciertos tipos de marcas, primero el Acta de Marcas da una lista de marcas prohibidas que han sido establecidas, para prevenir cualquier error al identificar bienes o servicios con alguna organización de caridad o dependencia de gobierno siendo estas las siguientes:

- 1.- El Escudo de Armas Reales.
- 2.- El Escudo de Armas de cualquier miembro de la Familia Real.
- 3.- El Escudo de Armas del Gobernador General de Canadá.
- 4.- Cualquier marca que haga creer que las mercancías o servicios son recibidos o producidos, vendidos o hechos bajo Sello Real o por patronato gubernamental.
- 5.- El Escudo de Armas o bandera adoptada y usada en cualquier tiempo por Canadá o por cualquier Provincia o corporación municipal en Canadá, que haya sido públicamente adoptado.
- 6.- El emblema de la Cruz Roja (Cruz roja en fondo blanco), usada en cualquier parte del mundo y la medialuna roja en fondo blanco adoptada por los países moslem (también el león rojo y el sol usado por Irán).

7.- Cualquier bandera, Escudo de Armas o Emblema Nacional, Territorial o civil.

8.- Cualquier palabra o dispositivo escandaloso, obsceno o inmoral.

9.- Cualquier asunto que falsamente sugiera una conexión con cualquier vida en lo individual.

10.- El retrato o firma en lo individual de quien vive o ha muerto en los últimos 30 años.

11.- Las palabras "Naciones Unidas" o el sello o escudo oficial de las Naciones Unidas.

12.- Cualquier insignia, escudo, emblema o marca adoptada por las fuerzas armadas, universidad, o cualquier autoridad pública en Canadá (esta sección ha sido usada por autoridades públicas tales como la Asociación Olímpica Canadiense para obtener amplia e indefinida protección para sus marcas); y

13.- El nombre "Real Policía Montada Canadiense" o "RPMC" o cualquier combinación de palabras relacionadas con la organización o imagen representativa de un miembro.

La Acta de Marcas también establece las circunstancias por las cuales se considerará confusa.

### **3.1.2 Criterios de Registro.**

Una marca como tal en el Acta de Marcas tiene sus requisitos en la sección 12. El citado ordenamiento también establece las circunstancias por las cuales se considerará confusa:

- a).- La distinción inherente de la marca y la extensión que tenga como sea conocida. Si ya ha sido previamente registrada o usada y bien conocida por su inherente distintividad.
- b).- El período de tiempo que las marcas han sido usadas se considera también, en su registro y, si la primera marca ha sido recientemente registrada o usada de ahí que sea no muy conocida, por lo tanto, tiene menos protección que una marca que ha sido establecida con un tiempo substancialmente mayor.
- c).- La naturaleza de las mercancías, servicios o negocios que se han de considerar para su destino.
- d).- La naturaleza del comercio a que se dedique, también es un factor que se tendrá en cuenta, debido a la confusión que se pueda presentar entre los servicios vendidos o desempeñados de entre la rama de servicios donde la marca se encuentra.

e).- El grado de parecido entre otras marcas, en apariencia, sonido o en ideas sugeridas, también se considerarán, la Corte o el Registro de Marcas debe examinar cada marca desde la perspectiva de un consumidor en la primera impresión de la posibilidad de un carácter imperfecto de una marca.

### **Marcas de Exportación.**

Una marca por definición es una marca que debe ser usada por una persona con el propósito de distinguir sus mercancías y servicios. La Acta de Marcas establece que una marca es considerada a ser usada en asociación de mercancías al mismo tiempo que la transferencia de la propiedad en tales mercancías o posesiones de ellos en un curso normal de negocios. El Acta prevé que si una marca es registrada en Canadá en servicios o paquetes, cuando son exportados de Canadá la marca es considerada en asociación con los servicios.

### **Marcas de Servicio.**

Originalmente, las marcas califican como tales solo si han sido usadas para identificar mercancías. Con la evolución de la ley de marcas en Canadá al

incluir marcas que identifican servicios, fue necesario incluir una provisión juzgando que constituiría uso y asociación con estos servicios.

### **Personas aptas para registro.**

Hay esencialmente 4 bases para el registro de una marca en Canadá.

- a).- El solicitante que ha usado actualmente la marca en Canadá. Esta es la base más importante, el uso de una marca debe contener mas que solo el anunciar bienes o servicios.
- b).- El solicitante que ha hecho que la marca sea conocida en Canadá. El ejemplo mas común es una marca que ha sido usada en los Estados Unidos de Norteamérica en periódicos que son distribuidos en Canadá.
- c).- El solicitante ha registrado y usado una marca en otro país que es miembro de la Convención de París. Un no residente de Canadá que ha usado una marca registrada en su propio país puede obtener el registro en Canadá aun cuando la marca no la haya usado o sea conocida en Canadá.
- d).- El solicitante que proponga el uso de una marca en Canadá, este es un método común y el solicitante establece un antecedente confirmando el uso de la marca, antes de que se emita un registro.

**Pérdida de los derechos de una marca.**

El Acta de Marcas prevé que si el registro de una marca es inválido si, a la fecha de registro, no era registrable, si una contraparte demuestra que el propietario registrado no fue la primera persona en hacer uso de la marca conocida en Canadá.

También si no es distintiva al tiempo del procedimiento que da validez al registro que se ha iniciado; o la no apropiada asignación o licencia de una marca registrada o;

Si la marca ha sido abandonada, esto no significa que la pérdida de los derechos de una marca sea simplemente con el desuso. Para que se configure el abandono debe existir, adicionalmente del no uso, una intención presente de abandonar la marca se deduce de una conducta que indique que el propietario tenga la completa intención de que su marca caiga en el dominio público.

**Duración de los Derechos de marca.**

El derecho de registrar una marca bajo el Acta de Marcas es de 15 años sujeto a renovación cada 15 años indefinidamente, a través del debido pago de contribución.

**Licencia.**

El Acta permite la licencia de las marcas en determinadas circunstancias, si el aviso de la licencia es colocado en base al registro y ha sido minado por cualquier confusión, en ese caso no será considerada para el interés público.

La certificación de una marca es usada para distinguir las mercancías o servicios que se conocen con estándar definido, de mercancías y servicios que no cuentan con esa calidad. Más que eso, un propietario que cuenta con un registro de una certificación de marca, puede que no use esa marca por el mismo, sino que dé licencia para que la usen terceros que conozcan los estándares definidos.

Una persona puede registrar una marca en Canadá como una certificación de marca, si cuenta con todas las condiciones relevantes, sin importar su uso y se registra como una marca registrada ordinaria.

### **Asignación.**

Una marca puede ser libremente asignada, debiendo ser completa, sin embargo, si es asignada en parte, puede dar origen a confusión.

### **Infracciones.**

- a) Jurisdicción de Corte.- La Corte Federal de Canadá tiene jurisdicción concurrente con las Cortes Superiores de las provincias para tener conocimiento sobre acciones de infracción.
- b) Definición de infracción.- El Acta de marcas provee una definición de infracción que es esencialmente la venta, distribución o publicidad de mercancías o servicios en asociación de una marca confusa o un nombre comercial por una persona que no tiene los derechos bajo la Acta de marcas del uso exclusivo de una marca registrada. El Acta prevé que ninguna persona podrá utilizar una marca registrada por otra persona en

un sentido que tenga un efecto depreciativo en el valor intrínseco de la marca.

### **Soluciones y Recursos.**

- a) Prohibición judicial.- Una solución común es una prohibición judicial permanente garantizada en una demanda exitosa. Una prohibición es un asunto de la discreción de la Corte y no es automática, sin embargo, está garantizada si la infracción es demostrada.
  
- b) Incautación.- El Acta de marcas permite a la Corte ordenar el aseguramiento o destrucción del material ilícito, incluyendo toda publicidad, paquetes y las mercancías en su caso. En adición, la Corte puede ordenar el aseguramiento para destruir cualquier elemento o medio, que haya contribuido al propósito de elaborar paquetes, mercancías, publicidad y cualquier otro material que tenga el demandado en posesión.
  
- c) Beneficios y daños.- Además de otras soluciones descritas con anterioridad, una demanda exitosa, esta encaminada a contabilizar los

daños hechos por el demandado y el pago de dichos daños que haya sufrido el demandante en razón de la infracción.

### **Defensas y Excepciones a la infracción.**

1.- El demandado tendrá una buena defensa, si puede aducir evidencia que muestre que la persona registrada o su predecesor en orden no era la persona que tenía el derecho de registro.

2.- El Acta de Marcas da un derecho de uso exclusivo de la marca al propietario, a menos que se muestre como inválida, ahí se abre una oportunidad al demandado de atacar la validez de registro plateada en la demanda, bajo los siguientes presupuestos:

- a).- Que la marca no era registrable al tiempo del registro.
- b).- Y, que al tiempo de la acción ejercitada, la marca no tenía o había perdido ya la característica de distintividad.
- c).- La marca ha sido abandonada.

3.- Uso concurrente.- El demandado en determinadas circunstancias esta permitido a traer consigo el uso de su marca si el fue el primero en usarla de buena fe, antes de la fecha de requisición la solicitud de registro. Si la Corte considera que no esta en contra del interés público el permitir el uso continuo de la marca confusa, al demandado se le permite continuar con el uso de marca, aun sin definir el área por la Corte, además que debe hacerse hincapié que el usuario concurrente no tiene derecho a registro.

4.- Derecho de uso descriptivo.- El Acta otorga al propietario de una marca registrada, un derecho exclusivo de su uso, el cual puede ser infringido por una persona sin autorización alguna que venda, distribuya o publique mercancías y/o servicios en asociación con una marca confusa o nombre comercial; atendiendo a las siguientes circunstancias que constituyan una buena defensa a cualquier acción por infracción:

Esto es que cualquier persona puede de "Buena Fe" usar su propio nombre como una marca o la persona puede de "Buena Fe" usar una marca distinta para describir de una manera geográfica su negocio o dar una detallada descripción de las características y calidad de sus mercancías o servicios. La persona que realice tal acto de "Buena Fe" esta limitada a realizarlo de una

manera que tenga un efecto depreciativo en el valor de la marca que esta registrada.

### **3.1.3 Registro de la Marca.**

El registro se realiza llenando una solicitud de registro con la Oficina de Marcas en Hull, Quebec. La solicitud pasa a través de un examen para asegurarse que reúne todos los requisitos de la Acta de Marcas, tomando en consideración que la marca debe ser usada en Canadá antes de que sea registrada, mientras la solicitud de registro esta en examen, el solicitante debe de ponerla en uso antes de que se apruebe dicha solicitud.

#### **Proceso de examen de una marca.**

Cuando la Oficina de Marcas recibe la solicitud, se realizan los siguientes pasos:

- 1.- Se practica una búsqueda en las bases de datos para encontrar cualquier otra marca que pueda entrar en conflicto con la marca sometida a registro, si en los registros se encuentra alguna, se le avisara al solicitante.

2.- Se revisa la solicitud de conformidad con los requisitos de la Acta de Marcas y reglamentos y, se informa de los requisitos que en dado caso no se cumplan.

3.- La solicitud se publica en el Boletín de Marcas, el cual es puesto al público cada miércoles.

4.- Se cuenta con un plazo determinado para una oposición a una solicitud. Cualquier tercero puede realizarla mediante el pago correspondiente y llenando una declaración de oposición en el registro, después de considerar la evidencia presentada por ambas partes, el Registro de Marcas decidirá el rechazar la solicitud o la oposición. Las partes serán notificadas de la decisión y sus razones.

#### **Asignación.**

La marca es una forma de propiedad, uno puede vender o transferir los derechos de esta a otra parte a través de una transacción llamada "asignación". Uno como propietario debe notificar a la Oficina de Marcas de tal cambio de propiedad, para que esta realice la enmienda correspondiente en sus registros para evitar posibles disputas.

No hay formas prescritas de notificar a la Oficina de Marcas de una asignación, pero debe de haber prueba que acredite dicho cambio, así como el pago de derechos correspondiente.

#### **Requerimientos dentro de la marca.**

EL Acta de Marcas de Canadá no contiene ningún requerimiento dentro de la marca, sin embargo los propietarios de una marca deben indicar su registro a través de determinados símbolos tales como ® (registrado), TM (Marca), SM (marca de servicio), MD (mark déposée) o MC (marque de comerse).

Los símbolos TM, SM o MC pueden ser usados sin considerar si la marca esta registrada. La ® o MD, por el otro lado deben ser usados solo si la marca esta registrada.

#### **3.1.4 Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual.**

Es la institución responsable de la administración y los procesos de la rama de la propiedad intelectual en Canadá.

El Directorado de Políticas en Propiedad Intelectual lleva consigo la responsabilidad de desarrollar las políticas de propiedad intelectual en Canadá, le corresponde la labor de informar al Departamento de Oficiales y al Ministerio de Industria en Asuntos de Propiedad Intelectual además de otras dependencias del ramo, el desarrollo de políticas específicas en propuesta e iniciativas legislativas en las áreas para acondicionar niveles apropiados de protección a la propiedad intelectual en Canadá. Trabajando en conjunto con el Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional, proveyendo una representación Canadiense clave en asuntos de propiedad intelectual en foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Área Libre de las Américas (TALA) y el Grupo Asia-Pacífico de Cooperación Económica (APEC).

Dentro de esta se encuentra la Oficina Canadiense de Marcas que forma parte del Gabinete Corporativo de Gobierno que tiene la responsabilidad primaria en la industria canadiense de coordinar y desarrollar el marco de políticas de mercado en las áreas de propiedad intelectual, ley corporativa y asuntos de regulación y políticas de estándares.

**El Gabinete Corporativo de Gobierno juega un importante rol en el desarrollo de el marco de políticas de mercado por las siguientes razones:**

- **Asesorar en las necesidades legislativas, regulación y políticas de implementación, monitoreo domestico e internacional, tomando bajo investigación y consulta con accionistas.**
- **Facilitar el proceso legislativo y trabajar en el enlace público y de accionistas.**
- **Participar en discusiones internacionales y negociaciones en el área de responsabilidad.**

### **3.2 Generalidades en el marco legal de las marcas en Estados Unidos de Norteamérica.**

Una marca es cualquier palabra, nombre o símbolo, o dispositivo o cualquier combinación de las anteriores, usada por un negocio para distinguir sus bienes y servicios de otras compañías que también los ofrecen. Una marca puede ser de varias formas, incluyendo dibujos, figuras, y letras. Su propósito es permitir al público el reconocer la fuente de un producto y ellos sepan la calidad que esperan como un resultado de experiencias pasadas.

Hay tres aspectos de las marcas que es importante el dejarlos en claro porque son la fuente de confusión de la Ley de Marcas para mucha gente. En primer lugar, hay marcas y marcas de servicio. Originalmente solo había marcas y estas eran aplicables a los bienes y mercancías, no había protección a los servicios ofrecidos por los negocios y empresas. Eventualmente, las Cortes reconocieron que las empresas y personas físicas que prestaran servicios deberían ser incluidos en la misma Ley. Actualmente, la Ley de Marcas cubre ambos tipos de marca (marcas para bienes) y marcas de servicios. Si bien a una diferencia, la palabra "marca" es usada generalmente para cubrir ambas marcas. Con este pensamiento, la

Agencia Federal que regula esta materia puede ser apropiadamente llamada Oficina de Patentes, marcas y Servicios de Marca de los Estados Unidos.

En segundo lugar, a diferencia de una patente, una marca no es una garantía gubernamental. Bajo la Ley de Patentes, el gobierno garantiza una exclusividad de 17 años, aun inclusive bajo la ley de derechos de autor, el gobierno crea un derecho para excluir a otros de copiar un trabajo literario o artístico, ya que los derechos de autor y las patentes nacen de los esfuerzos creativos de sus inventores. Una marca, sin embargo, esta basada en los esfuerzos comerciales del mercado. Y es una forma conveniente de identificar bienes y servicios.

Los derechos a una marca son adquiridos por el uso y se debe continuar ese uso para que por ende los derechos continúen. Los derechos de una marca registrada pueden perderse durante el término por el cual el registro garantiza. Una importante ventaja al registrar una marca es que nadie más puede adquirir un derecho superior por empezar a usar la marca después de la fecha de la persona que realizó el registro. Las ganancias o daños pueden ser recuperados bajo el Acta de Marcas, si bien puede uno recuperar bajo el

"common law" si uno no registra. Hay un certificado que se le otorga al propietario cuando este registra la marca.

Una marca también puede ser de servicio, y puede ser registrada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Una marca no tiene que ser registrada en orden para ser válida. Si la persona usa la marca antes que nadie más, presumiblemente, será reconocida por la gente, las Cortes la reforzarán por el derecho común. Porque, como esta previamente establecido una marca se adquiere primero por el uso y no el registro, y mientras siga en uso será propia.

La Ley Federal de Marcas permite que una solicitud sea llenada en base a un uso de buena fe. Esto ofrece importantes ventajas, por ejemplo, si una compañía tiene una nueva propuesta de marca y una búsqueda determina que no presenta conflictos con otras marcas, la compañía puede inmediatamente solicitar el registro de esta, no es necesario aguardar varios meses para el uso a que esta destinada. Tal solicitud previene que alguien mas use la marca y adquiera los derechos legales después de la primera

decisión que la compañía adopte, pero antes que la compañía tenga la oportunidad de usarla.

Ser el primer usuario de la marca es un hecho importante en la determinación de quien es el propietario. La fecha de llenado de la solicitud de registro puede ser tomado en cuenta por la ley como la fecha de primer uso. Si bien la solicitud puede ser requisitada después de su uso, un registro no será publicado hasta después de probar que ha sido sometida la marca a un uso, y una vez registrada, la fecha de primer uso puede tomarse retroactivamente a la fecha de requisición de la solicitud.

Se recomienda realizar una búsqueda de marca, lo más pronto posible para evitar gastos que pudieran ocurrir en un conflicto con el propietario de otra marca.

### **3.2.1 Criterios usados en las Marcas.**

Los siguientes criterios son tomados del Acta de Marcas:

1. Una marca no puede consistir o comprender inmoralidad, engaños o asuntos escandalosos. O tener disparates o falsas sugerencias en conexión con personas ya sea que estén vivas o muertas, instituciones, creencias de toda índole o símbolos nacionales, o traer consigo desprecio o descrédito.
2. Una marca no puede consistir o comprender la bandera o escudo de armas o cualquier otra insignia de los Estados Unidos, o cualquier otro Estado o Municipio, o cualquier Nación extranjera incluyendo cualquier simulación.
3. Una marca no puede consistir o comprender un nombre, retrato, o firma que identifique un modo de vida individual y particular, excepto si se encuentra el consentimiento de la persona por escrito. El mismo criterio se aplicará a la persona de los que han sido Presidentes de los Estados Unidos que han fallecido y durante el tiempo de vida de la esposa sobreviviente, exceptuando esta regla si se cuenta con el consentimiento por escrito.
4. Una marca para ser registrada federalmente no puede consistir o comprender una marca que se asemeje y este registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, o una marca o nombre comercial previamente usado en los Estados Unidos, y no dejado de

usar, y tenga una cierta similitud, y cuando es aplicado a bienes del solicitante, puede causar confusión, error o engaño. El Comisionado puede determinar que registros concurrentes de la misma marca por dos propietarios al publicarse no puedan causar confusión, engaño, o error por el uso simultaneo de ambos.

5. Una marca no puede consistir en una que a) apenas sea descriptiva o mal entendida cuando sea aplicada a las mercancías del solicitante, b) cuando geográficamente sea apenas descriptiva o mal entendida y sea aplicada a las mercancías del solicitante. excepto cuando las indicaciones regionales de origen puedan registrarse como colectivas o como certificación de marca; o c) cuando apenas sea un apellido, sobrenombre o apodo.

### **3.2.2 Registro de la marca en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica.**

Como con las patentes, hay un reserva en las marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, toma generalmente de tres meses a un año el obtener un registro. En el orden de que es un registro federal los bienes y servicios deben ser puestos en el

mercado interestatal. Para solicitar un registro federal, debe uno anotar en la solicitud la fecha en que por primera vez se coloco en el comercio interestatal o que se haya pretendido usar la marca en dicho ámbito.

Actualmente los pasos del procedimiento para registrar una marca son los siguientes:

- 1.- Se debe enviar por correo la solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Se debe especificar la primera fecha de uso de la marca, su primer uso en el comercio, o el propósito para el uso de los bienes y/o servicios para los cuales se usara la marca, y la manera en que la marca estará conectada con estos. También se debe verificar que sea propietario de la marca y sobre el conocimiento y la creencia de que no hay otra persona, firma, corporación o asociación que tenga el derecho de usar la marca en una forma idéntica o con cualquier semejanza que pueda causar confusión o error. Si la persona reclama el uso concurrente, debe anotar las excepciones en dicha petición o el reclamo del uso exclusivo especificando estar exento de conocer cualquier otro uso concurrente por otra persona, los bienes en conexión con la marca que es usada y las áreas en que cada uso concurrente se aplica y los periodos de cada uso y los bienes y las áreas

para las cuales se desea registrar. Se debe dotar también de un dibujo de la marca e incluir especímenes de la marca como es actualmente usada, y como sea requerida por el Comisionado. Si no está domiciliada la persona solicitante de la marca en los Estados Unidos, debe designar, nombre y domicilio de un ciudadano Americano que pueda recibir notificaciones y se le haga del conocimiento del proceso que pudiere afectar a la marca. Naturalmente, debe pagar los derechos correspondientes.

2.- El proceso de examinación comienza con un examen jurídico sobre la solicitud y se realiza una búsqueda para ver si no hay conflicto de marca con otra. El examen o revisión jurídica determina si la solicitud del producto entra dentro de un tipo de marca registrable, esto es, que sea descriptiva, que tenga un sobrenombre, etc. La Oficina de Marcas en su caso hará llegar una carta si existen problemas como prevención al registro. Por lo general esta carta se recibe tres meses después de haber aplicado la solicitud. Los examinadores del área de marcas son usualmente abogados y tienen la autorización de aceptar o rechazar una solicitud de marca para su registro.

3.- Si es necesario, se pueden suministrar pruebas adicionales requeridas por la Oficina de Marcas. También se pueden hacer algunas enmiendas a la solicitud y señalar errores en la argumentación del examen del abogado.

4.- Si la solicitud es aceptada, la Oficina de Marcas publicara la información acerca de la marca en su Gaceta Oficial. Esta publicación es leída por aquellas partes interesadas en marcas dentro de los cuales algunos son representantes legales de clientes de marcas reconocidas. Si nadie impugna la solicitud, se otorga un certificado de marca por la Oficina de Marcas.

5.- En el caso de que la solicitud sea rechazada, el solicitante puede apelar. El procedimiento de apelación son técnicos y se necesitara de los servicios de un abogado.

Una vez que la solicitud es aceptada, después se pagan los derechos de la marca y de la categoría en donde recaigan los bienes y/o servicios, el registro debe ser renovado casi al final del plazo otorgado en el registro y mientras la marca siga en uso el registro puede ser renovado las veces que sea.

**Notificación de la marca.**

Es deseable el desplegado de un aviso de marca antes de que se realice el registro federal, para informar al público de la marca a registrar y servirá en el futuro para evitar posibles conflictos. Antes del registro, se deberá poner las letras <sup>TM</sup> o la palabra "trademark" al lado de la marca. Una vez que el registro federal haya sido aprobado, se pondrán las palabras "Registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos" o la letra R encerrada con un círculo ®. Algunos propietarios de marcas usan "Reg. U.S. Patent Office" que también es aceptable.

Daños y ganancias bajo el Acta pueden ser únicamente recuperados después de que se hayan desplegado el estatuto de aviso del registro o dar el aviso al infractor.

**Infracción de una marca.**

Acorde a la Acta de Marcas, una persona podrá ser sujeto de infracción, debido a que no cuenta con el consentimiento del que haya registrado una marca:

1.- Si la usa en el comercio bajo cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación de una marca registrada en todo lo relacionado con la venta, ofrecimiento de venta, distribución o anuncio de cualquier bien o servicio y todo uso que derive una confusión, cause error, o engaño.

2.- Reproduzca, falsifique, copie o imite una marca registrada y la aplique a alguna de sus etiquetas, signos, impresiones, empacados, en la envoltura o anuncios con la intención de vender, poner a la venta, distribuya o anuncie bienes o servicios que estén relacionados con tal uso, que causen confusión, error o engaño.

El criterio bajo el cual se constituye una infracción a la marca se aplicará según sea el caso y sobre las siguientes circunstancias.

1.- Al momento de que una nueva solicitud se someta a registro.

2.- Cuando se ejercite una acción de cancelación de registro para remover una marca reciente que este en conflicto con una marca que tenga mayor antigüedad.

3.- En una acción de infracción, cuando el demandante reclama que el acusado es un infractor y esta mal usada la marca.

La prueba que determina la infracción deriva en que si un cliente ordinario ve el uso de una marca en una compañía de bienes y servicios, y después busca una segunda marca en otra compañía de bienes y servicios, podría ser que considere que estas dos empresas de bienes y servicios provienen de la misma compañía o de una compañía patrocinada o aprovechada por otra compañía.

#### **Protección de la marca.**

Si no se cuenta con el registro federal de la marca en orden para hacerlo valer. Y aun con el registro la marca puede ser considerada como abandonada, si no se usa; lo cual permitiría que alguien mas la use, lo que hay que recordar de la ley de marcas es que el uso de una marca y por consecuencia su valor, descansa en el uso que se le de a esta por la gente al distinguir los bienes y servicios de otros en el mercado.

La corte determina como abandono si uno:

- 1) Deja de usarla,
- 2) O intentara abandonarla.

Por otro lado si alguien quiere registrar una marca y otra parte ya ha realizado el registro para bienes y/o servicios relacionados, el nuevo solicitante deberá probar que la marca existente y registrada ha sido abandonada. Para completar esto, el solicitante deberá iniciar un procedimiento de cancelación (el cual es una demanda pequeña) ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. El procedimiento no es relativamente costoso y requiere de la aportación de pruebas por ambas partes para que sea evaluada para determinar si la marca previamente registrada ha sido abandonada. Si la marca ha sido juzgada por ser abandonada, su registro es cancelado y el solicitante posterior esta en posición de registrar la marca como de su propiedad.

Algunas ocasiones no es suficiente el uso rutinario de la marca, se puede perder la misma por negligencia de que otros la usen, en muchos casos las compañías han perdido los derechos exclusivos de las marcas por la inadecuada protección que se le ha dado. Y aun tolerando el uso de una

marca idéntica o similar puede resultar en la pérdida de los derechos de propietario.

En adición a lo que se ha visto de las infracciones realizadas por compañías hacia los derechos de la marca, debe estarse también a la guardia de que la marca no sea alterada. La degeneración de la marca frecuentemente ocurre de manera insidiosa ya que el propietario desconoce si se pueden perder los derechos simplemente por una falla de responder y/o demandar cuando sea necesario. En conclusión además de cuidar la política de otras compañías con respecto de nuestras marcas, se debe además examinar las prácticas internas de negocios en nuestra compañía.

El propósito básico de una marca es identificar y distinguir los bienes y/o servicios propios de alguien más. Debido a que su función es especificar el origen del producto, un término no está funcionando como marca si describe un producto o una característica o el distintivo de un producto, o peor aún, si es el nombre común de producto. Bajo la Acta de Marcas, no hay derechos de marca para un nombre descriptivo y común de un objeto (el nombre genérico de un producto).

Consecuentemente es posible que una compañía pudiera promocionar un producto tan exitosamente que no tomara algunas medidas, el público podría empezar a usar esa marca como un nombre común para el producto. Esto podría causar que la compañía perdiera sus derechos de marca registrados. Por esta razón, una compañía debe cuidadosamente no dar pie a una situación donde el producto de la marca sea mal interpretado y usada como la palabra apropiada para describir el producto sin considerar la compañía que lo produce. Una vez que una marca ha sido transformada a una palabra genérica, todos los derechos de marca se pierden.

**Precauciones que se deben tener una vez obtenida la licencia.**

Una vez obtenida la marca no se deben arriesgar los derechos al hacer una pobre elección de licencia, porque el propósito de la marca es el de distinguir los bienes propios de otros, uno puede perder los derechos por autorizar a alguien quien no mantenga el estándar de calidad. La clave al autorizar (licencia) la marca a una tercera parte es que se supervise cuidadosamente el manejo de esa licencia, ya que la falla o descuido de esta condición de mantener la calidad del producto y propiamente representarla puede originar que se pierdan los derechos. Para proteger una marca y para hacerla valer

ante la Corte, no solamente debe demostrarse la base legal para probar que se tiene el control, sino que se debe haber ejercido control por el chequeo continuo de las licencias otorgadas a los bienes.

### **Renovación del registro de la marca.**

En orden de que la marca permanezca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, se debe renovar. Para hacer esto, se debe de llenar una solicitud en donde se señale que la marca ha continuado su uso en el comercio, se debe de renovar seis meses antes del término del registro con su debida cuota. Si uno no realiza la solicitud en ese período, cuenta con otros tres meses, pero hay un cargo adicional. También se debe de presentar una muestra o un fax de la marca que esta actualmente en uso. Si la marca no se esta usando, se deben indicar las circunstancias especiales que excusen el que no se haya usado, además de no dar a notar que se ha abandonado, es importante recordar que el registro de una marca dura 10 años.

En adición a la renovación, es necesario llenar una declaración dentro de los seis años siguientes a la fecha de registro declarando que la marca esta en

uso o en su caso que no ha sido usada, acompañando las razones por la cual no se ha ejercido sin el ánimo de abandonarla. Una vez realizado esto la Oficina de Marcas estará en posibilidades de remover las marcas inactivas de su registro (base de datos).

#### **Beneficios del registro de la marca.**

- 1.- Dar a conocer el derecho del propietario de la marca a través de la nación.
- 2.- Antecedente y evidencia de propiedad de la marca.
- 3.- Jurisdicción de las Cortes Federales puede ser invocada.
- 4.- El registro puede ser usado como base para obtener el registro en países extranjeros.
- 5.- Dicho registro requisitado en los Estados Unidos puede ser de ayuda para prevenir la importación de mercancía extranjera infractora.

Cabe señalar que si el solicitante del registro es un ciudadano americano, debe señalar dicha característica, o si no lo es, debe señalarlo, si el solicitante cuenta con doble nacionalidad, deberá escoger que nacionalidad deberá de ser asentada en la Gaceta oficial y en el certificado de registro.

### **3.2.3 Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica.**

Por mas de 200 años, el rol básico de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha permanecido como: promover el progreso de la ciencia asegurando por tiempo limitado a los inventores el derecho exclusivo de sus respectivos descubrimientos. Bajo este sistema de protección, la industria americana ha florecido, nuevos productos han sido inventados, nuevos usos para los ya descubiertos, y oportunidades de empleo.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos es una entidad federal no comercial y una de las 14 oficinas del Departamento de Comercio. La Oficina esta ubicada físicamente en Arlington, Virginia.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, ha evolucionado como una agencia gubernamental única. Desde 1991 opera proveyendo valiosos productos y servicios, a cambio de pago de derechos que son usados para apoyar las operaciones.

### **3.3 Generalidades en el marco legal de las marcas en México.**

#### **3.3.1 Conceptos generales.**

##### **Propiedad intelectual.**

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan iniciaciones comerciales, pudiéndose éstos, productos y creaciones objetivas de comercio.

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual; la otra es la de propiedad autoral, conocida como derecho de autor. En México las Instituciones gubernamentales encargadas de administrar el sistema son: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA).

**Sistema de propiedad industrial.**

Es un conjunto de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad en la materia (IMPI) aplica con el propósito de proteger las investigaciones e innovaciones, indicaciones comerciales a través de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales (dibujos y modelos), así como los esquemas de trazado de circuitos integrados serán registrados y estarán protegidos en términos del Título Quinto Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, registro de marcas, avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen.

**Propiedad industrial.**

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Este derecho confiere al título del mismo la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial del mismo si no cuenta con

su autorización. La protección en nuestro país solo es válida en el territorio nacional; su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita su protección.

### **3.3.2 Registro de marca, aviso comercial y publicación de nombre comercial.**

#### **Marca.**

Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.

#### **Tipos de marcas.**

Existen cuatro tipos de marca:

#### **Nominativas**

Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

### **Innominadas**

Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marcas puede renovarse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipo o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

### **Tridimensional**

Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos sean distintosivos.

**Mixtas**

Es la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo; una palabra con diseño o una palabra con una figura tridimensional; dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de protección:

**Marca colectiva**

Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

**Nombre comercial**

Es cualquier denominación que sirva para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona

geográfica donde está establecida su clientela efectiva. Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro.

No obstante, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta, lo cual producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

#### **Aviso comercial**

Se puede registrar como aviso comercial las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

#### **Beneficios con el registro de una marca.**

Con el registro de una marca el Estado le otorga el derecho exclusivo de su uso en la República Mexicana.

Aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios y los derechos sobre la marca se inician con su uso, sí es recomendable, ya que con el registro y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga, se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, así ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado por el titular del registro.

También es conveniente cuando se desee proteger la misma marca en el extranjero.

La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada.

### **Búsqueda y conocimiento de una marca.**

Solicitando el servicio de búsqueda de anterioridades, llenando la debida solicitud y pagando la tarifa correspondiente.

El IMPI dispone también de fondos documentales relativos a marcas tramitadas en otros países, principalmente en Canadá y los Estados Unidos. Esta información puede consultarse en el Departamento de búsquedas, Fondos Documentales y Microfilms. La consulta resultaría de muchas utilidades para los comerciantes que posean marcas registradas en México y quieran ampliar su mercado en los Estados Unidos, ya que en ese país no se permite la importación ni la comercialización de productos extranjeros amparados con marcas otorgadas en otros países que hayan sido concedidas en ese país previamente.

**Palabras o figuras que no pueden registrarse como marcas.**

(art. 90 de la Ley de Propiedad Industrial)

- Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica;
  
- Los nombre técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca y las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

- Las formas tridimensionales de dominio público, las de uso común, las que carezcan de originalidad, la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios que se quieran proteger, incluyéndose 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;
- Las letras, dígitos y colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo;
- La traducción a otros idiomas o la variación ortográfica de palabras no registrables;
- La reproducción o imitación de: Escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes;

- Denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
  
- Signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, salvo autorización de la autoridad competente;
  
- Monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier otro medio oficial de pago nacional o extranjero; y
  
- Nombres o representación gráfica de condecoraciones medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos y eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente;
  
- Las denominaciones geográficas, mapas, nombres adjetivos que indiquen la procedencia geográfica de los productos o servicios y puedan originar error o confusión en cuanto a su procedencia.

- Denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, cuando sean los que se quieren amparar con la marca;
- Nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su consentimiento;
- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, de publicaciones y difusiones periodísticos, los personajes de ficción, personajes humanos de caracterización, nombres artísticos sin autorización expresa de los títulos de esos derechos;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de inducir a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México;

- **Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra registrada o solicitada con anterioridad para los mismos o similares productos o servicios; y**
  
- **Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento dedicado a la elaboración o venta de los productos o prestación de servicios que se pretendan amparar con la marca, si el nombre comercial ha sido usado con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de la marca o la de su uso declarado.**

#### **Clases de marcas que se manejan.**

Es un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, en base a su función, utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente. Actualmente el número de clases es de 42.

#### **Requisitos para solicitar el registro de una marca.**

Presentar ante el IMPI, o en las Oficinas Regionales (que se encuentren en operación) o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, un formato oficial de solicitud, el cual deberá llenarse preferentemente a máquina no obstante podrá presentarse con letra de molde legible redactado en idioma español, en original y tres copias, todas con firmas autógrafas, e indicando los siguientes datos:

#### **1. Solicitantes.**

- Nombres del o de los solicitantes (persona (s) física (s) o moral (es)). Si se trata de marca colectiva hay que señalar el nombre de la asociación;
  
- Nacionalidad del o de los solicitantes; y
  
- Domicilio del solicitante (en el caso de existir varios solicitantes solo se requiere el domicilio del primero) (calle, número, colonia y 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.
  
- Teléfono y correo electrónico (en el caso de contar con estos).

Si el solicitante es una persona moral, deberá tramitar su solicitud mediante un representante legal, acreditado para tal efecto su personalidad jurídica.

Si la solicitud la presentan dos o más personas o se trata de solicitud de marca colectiva, deberán presentar las reglas sobre uso de marcas, licencia y transmisión de derechos.

## **2. Apoderado (en su caso).**

- Nombre del o de los apoderados:
  
- Número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso (consultar las formas en que el mandatario debe acreditar su personalidad); y
  
- Domicilio para notificar en el territorio nacional (calle, número, colonia y código postal, población, estado y teléfono).
  
- Teléfono y correo electrónico (en caso de contar con estos).

### **3. Signos distintos.**

- El signo distinto se deberá especificar tal y como se quiere registrar, indicando (en su caso) si cuenta con diseño, forma tridimensional, o ambas (este no deberá de presentarse entre comillas, asteriscos o subrayada, a menos que realmente el solicitante así lo desee).
  
- Debe indicarse el tipo de marca que se solicita, nominativa, innominada, tridimensional o mixta de acuerdo con las explicaciones contenidas al principio de este capítulo.
  
- 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.**

- Se deben indicar los productos o servicios para los que solicita la marca y el número de la clase a la que pertenecen (en caso de conocerse);

- Hay que tener en cuenta que 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, de acuerdo con la clasificación internacional de Niza (7ª. Edición), misma que se adopta en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
  
- Por tanto, se podrán incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios, siempre que pertenezcan a la misma clase; por ejemplo: carne, pescado, leche y productos lácteos, ya que todos pertenecen a la clase 29, pero no se podrán incluir en la misma solicitud productos lácteos y café por pertenecer a clases diferentes.
  
- Sin embargo si usted requiere asesoría directa, puede acudir al IMPI, a sus Oficinas Regionales (que se encuentren en operación) o a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la SE de su localidad.

##### **5. Etiquetas del signo distintivo.**

Si la marca es innominada, tridimensional o mixta se deberá presentar con la solicitud siete etiquetas en blanco y negro y, en su caso, siete en color, con

las medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4x4 centímetros. Un ejemplar de la etiqueta deberá adherirse en cada una de las copias de la solicitud, en el recuadro especialmente destinado para ello.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparece en el ejemplo de la etiqueta que figura adherida en la solicitud, con excepción de las leyes y figuras cuyo uso no se reserve y que deberá especificar en el apartado 12) del formato oficial de solicitud.

Si se trata de marcas nominativas, se entiende que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

En caso de marcas innominadas, tridimensionales o mixtas, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan

constituir una marca, a menos que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

En caso de marcas tridimensionales, deben aportarse siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4 centímetros), en las que aparezca la marca tridimensional en sus tres planos: frente, perfil y fondo.

#### **6. Ubicación del establecimiento y tipo.**

Señalar en el recuadro correspondiente el tipo de establecimiento, industrial comercial o de servicio y el domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos o se presten servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar.

#### **7. Leyendas y figuras no reservables.**

Se indicarán las palabras y/o figuras que, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, no son reservables; por ejemplo: Hechos en México, Talla, Ingredientes, Contenido, entre otras.

## **8. Prioridad reclamada, (en su caso).**

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 otros países, podrán reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el país que fue presentada primero.

Para reconocer dicha prioridad, en la solicitud se deberá indicar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país, así como el número de expedientes de la misma (en caso de contar con el), anexando además, el pago de la tarifa correspondiente.

Es necesario que la solicitud en México se presente para los mismo productos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama, además de que la marca sea idéntica.

También se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México una copia certificada de la solicitud de registro de la marca en el país de origen y, en su caso, la traducción

correspondiente. De no cumplir este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

La solicitud del registro de marca deberá ir acompañada por el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y los demás documentos que en cada caso procedan, mismos que deberán señalarse en el espacio correspondiente del formulario de la solicitud.

La solicitud debe ir por el solicitante o en su caso por el apoderado, indicándose, además del nombre, el lugar y la fecha.

**Trámite que se debe de llevar a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para una solicitud de registro de una marca.**

A) Como primer paso, se realiza un examen previo de la solicitud. Si al momento de presentarse la solicitud ésta cuenta con la información requerida para darle ingreso, de conformidad con lo que establece la Ley, ésa será considerada la fecha de presentación de la solicitud; de lo contrario se tendrá como fecha de presentación el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

Aceptado el ingreso, se anotará en la solicitud el número de expediente; folio; fecha y hora de entrada.

B) Como segundo paso, se realiza un examen de fondo de la marca, aviso comercial o nombre comercial, para verificar si son registrables en los términos de la Ley.

Se verifica el cumplimiento de todos los requisitos formales exigidos por la Ley.

Se realiza, en su caso, un examen fonético, comparando entre los signos solicitados en trámite y los registros con anterioridad, si existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimentos para otorgar el registro solicitado.

Si la solicitud contiene un dibujo o figura, se hace también una revisión de los anteriores, por si pudieran constituir un impedimento respecto al solicitante.

Si como resultado del anterior examen, se aprecia que existen signos anteriores, solicitados o registrados que puedan constituir un impedimento para otorgar el registro solicitado o que éste no es registrable, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados.

El interesado puede tener un plazo adicional de otros dos meses, a partir del día siguiente al del vencimiento de los dos meses anteriores, si se comprueba que ha satisfecho la tarifa correspondiente.

**IMPORTANTE:** Si el interesado no ha dado cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o del adicional, o no presenta comprobante del pago de las tarifas correspondientes, LA SOLICITUD SE CONSIDERARA ABANDONADA.

Cuando al contestar para subsanar los impedimentos señalados, se modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y cumplir los requisitos de las

nuevas solicitudes, y se considerará como fecha de presentación aquella en que se solicite el nuevo trámite.

También se considerará como nueva solicitud, si después de presentar la solicitud, se modifica el signo, aumenta el número de productos o servicios o se sustituyen, y se procederá como en el caso anterior.

Cuando no haya impedimentos o hayan sido subsanados los existentes, se procederá a expedir el título correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, también lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Las resoluciones sobre registros de marca y sus renovaciones deben ser publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**El uso de la marca en forma diferente a como se encuentra registrada.**

No es permitido. Las marcas deberán usarse tal y como fueron registradas, y sólo se admitirán modificaciones que no alteren sus características esenciales.

**El registro de la marca en México y su validez en el extranjero.**

No. Es recomendable, para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos. El registro de su marca es nacional y no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

**La vigencia de los registros y cuando procede su renovación.**

La vigencia de los registros de una marca o un aviso comercial, así como la publicación en la Gaceta de un nombre comercial es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, es decir la fecha legal.

Las marcas, avisos y nombres comerciales pueden renovarse por periodos iguales indefinidamente. El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

Para solicitar la renovación, se deberá llenar el formulario oficial, siguiendo las instrucciones de llenado al dorso del mismo y acreditar el pago de la tarifa correspondiente.

También deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que usa la marca en, por lo menos, uno de los productos o servicios a los que se aplique y que no se haya interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a los tres años.

#### **La caducidad en el registro de una marca.**

- Cuando no se solicite la renovación dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de los seis meses posteriores al mismo.

- Cuando la marca no sea usada por tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha en que se solicite la declaración Administrativa de Caducidad, en los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

#### **La nulidad el registro de una marca.**

- Cuando se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad industrial;
- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios;
- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
- Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor, otro, por tratarse de una marca igual o

semejante en grado de confusión y aplicada a productos o servicios iguales o similares; y

- Cuando haya sido solicitada y obtenida en México por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero sin su consentimiento expreso y sea igual o semejante en grado de confusión a la marca extranjera.

### **3.3.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).**

Es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

#### **Misión.**

Es organismo que protege jurídicamente a la propiedad industrial mediante el otorgamiento de patentes, registro de marcas, otras figuras jurídicas y la atención a las infracciones en materia de comercio, así como la promoción y

difusión del sistema, brindando orientación y asesorías a los particulares, para fomentar el desarrollo tecnológico, comercial e industrial del país.

### **Antecedentes.**

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un solo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7º la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía) en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente es la Secretaría de Economía), es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenía

encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Al día de hoy la Secretaría de Economía).

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

- Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos;
  
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
  
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentado la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológicas de la empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y
  
- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal la propiedad industrial en otros países.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a los usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "EL IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3<sup>a</sup>. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

### **Otras Políticas.**

El Gobierno mexicano le ha dado gran importancia a la propiedad industrial, ya que es uno de los principales instrumentos para fomentar la competitividad de los sectores productivos. Por eso se han establecido políticas gubernamentales de fomento a las actividades productivas, entre las que destacan las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE) que definen una estrategia encaminada a mejorar la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la industria, a través de cuatro líneas de acción: a) dar a conocer los mecanismos para la difusión de innovaciones tecnológicas; b) fortalecer la lucha contra la competencia desleal; c) incrementar la formación de recursos humanos especializados en propiedad industrial; y d) promover los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de patente.

**Capítulo 4. "Marcas Regionales dentro del ámbito de las marcas en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), propuestas".**

**4.1 Consideraciones Generales.**

El TLCAN se negoció en 1991 y 1992; acuerdos paralelos sobre trabajo y medio ambiente se completaron en 1993; los cuales fueron aprobados por las respectivas legislaturas a finales del mismo año; y entraron en vigor el 1 de enero de 1994. Al amparo de los mismos, las restricciones al comercio y a la inversión se irán eliminando progresivamente en un período de 15 años; eliminándose la mayor parte de dichas restricciones durante los primeros años del Tratado.

El TLCAN tiene un alcance amplio e incluye muchos aspectos. Además de la eliminación gradual de todos los aranceles para bienes provenientes de América del Norte, el TLCAN:

- elimina o impone normas estrictas sobre un variado grupo de barreras no arancelarias, incluyendo barreras técnicas al comercio;

- abre las posibilidades de que los gobiernos efectúen adquisiciones con las empresas de cualquiera de los tres países;
- elimina las restricciones sobre las inversiones extranjeras y asegura el trato no discriminatorio para las compañías locales cuyos propietarios sean inversionistas en otros países que formen parte del Tratado;
- elimina las barreras que impiden a las compañías de servicios operar a través de las fronteras de América del Norte, incluyendo sectores clave tales como el de servicios financieros;
- provee normas que impiden que los gobiernos utilicen monopolios y empresas estatales para restringir el comercio;
- facilita el cruce de fronteras para personas de negocios en los tres países;
- proporciona normas comprensibles que protegen los derechos de propiedad intelectual; y
- provee tres mecanismos diferentes para la resolución de disputas comerciales.

El TLCAN y sus acuerdos proporcionan un marco de normas que tienen por objeto reducir o eliminar barreras comerciales promoviendo, al mismo tiempo,

los derechos laborales y la protección del medio ambiente en América del Norte.

#### **4.2 Regulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.**

Este Tratado fue firmado el 17 de diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1993, entró en vigor el 1 de enero de 1994, conformando el mercado regional más significativo del siglo pasado. Al impacto de su creación, el GATT.

#### **Objetivos y Principios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).**

Este tratado, más que un Tratado de libre comercio, es un tratado de inversión que abarca mercaderías (bienes) y servicios; sus veintidós capítulos describen dos grandes sectores: a) comercio de bienes y b) comercio de servicios.

Ambos sectores convergen en escenarios de resolución de controversias que buscan, en general, sustraer la aplicación de las legislaciones nacionales,

garantizando rapidez, objetividad y neutralidad a los operadores económicos zonales.

El preámbulo del TLCAN establece los fines perseguidos por México, Canadá y Estados Unidos.

En efecto:

- a) reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre sus naciones;
- b) contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar la cooperación internacional;
- c) crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y servicios producidos en sus territorios;
- d) reducir las distorsiones del comercio;
- e) establecer las reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial;
- f) asegurar un marco comercial predecible para la planeación de las actividades productivas y de la inversión;

- g) desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT, así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional;
- h) fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;
- i) alentar la innovación de la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual;
- j) crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios;
- k) emprender todo lo anterior de manera congruente con la protección y conservación del ambiente;
- l) preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público;
- m) promover el desarrollo sostenible;
- n) reforzar la elaboración y la aplicación de las leyes y reglamentos en materia ambiental; y
- o) proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos de sus trabajadores.

Al respecto a los objetivos del tratado el artículo 102 del capítulo primero los enuncia expresamente:

- a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, entre los territorios de las partes;
- b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
- c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes;
- d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las partes;
- e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración conjunta y la solución de controversias; y
- f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.

Los principios del tratado que invisten los 22 capítulos y anexos son:

a) **Trato nacional.**- Uno de los aspectos mas sustanciales del tratado es que bienes, servicios y personas deben ser considerados como originarios de los respectivos países suscriptores del TLCAN. Así, una mercadería canadiense debe ser considerada en territorio mexicano como originaria de México. Esto es, no es viable discriminar por razones de "nacionalidad". La única excepción a este principio la encontramos en el capítulo VI del tratado, aunque los minerales radioactivos mexicanos, excluyen tajantemente la presencia de canadienses y estadounidenses en su explotación en territorio nacional.

b) **Trato de la nación mas favorecida.**- Este principio general al GATT-OMC, significa que cualquier convenio comercial o de servicio que las partes del TLCAN efectúen bilateralmente, debe extenderse automáticamente a la otra parte.

Este principio está subordinado al artículo XXIV del Acuerdo General de Aranceles y Comercio que permite que grupos de países que forman una zona de libre comercio o unión aduanera, puedan

temporalmente excluir a terceros países de los beneficios de la cláusula de la nación mas favorecida.

- c) **Transparencia.**- Este principio, expresamente contemplado en el capítulo XVIII del tratado, obliga a los tres países a notificar toda modificación, reforma o adición que se intente efectuar a las legislaciones internas que se relacionan con aspectos regulados por el tratado, a fin de prevenir o evitar controversias entre operadores económicos zonales.

Este principio del capítulo XVIII se complementa con el código de conducta (artículo 2.009.2 inciso C) y las reglas modelo de procedimiento (artículo 2012) del propio tratado.

#### **4.3 Capítulo XVII Propiedad Intelectual.**

Dentro de este apartado se tiene considerada la protección en su territorio a los nacionales de otra parte, además de la protección, defensa adecuada y eficaz sobre los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez

que las medidas destinadas a defender estos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

Con el objeto de otorgar protección y defensa a los derechos de propiedad intelectual, cada una de las partes aplicará, las disposiciones sustantivas de los siguiente instrumento internacional aplicado al caso concreto:

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París).

Para procurar un campo de defensa mayor, las partes otorgarán dentro de la legislación nacional protección a los derechos de propiedad intelectual mas elementos de protección y tomando en consideración que ésta no sea incompatible con dicho tratado.

Dentro del Trato nacional cada una de las partes dará a los nacionales de otra parte trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual.

Cada una de las partes podrá hacer excepción de lo que señala este capítulo sobre el trato nacional respecto de sus procedimientos administrativos y judiciales para la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, inclusive cualquier procedimiento que requiera que un nacional de otra parte señale un domicilio legal o designe un agente en el territorio de la parte, si la excepción está permitida por la Convención antes citada, cuando esta sea necesaria además para asegurar el cumplimiento de medidas que no sean incompatibles con este capítulo del tratado y no se aplique en forma tal que constituya una restricción encubierta al comercio.

Dentro del control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia, ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las partes tipifique en su legislación nacional (interna), prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones del tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

Específicamente en la materia de marcas y efectos del 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 los nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Que 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 aquellos 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 servicios idénticos. Los derechos anteriormente mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca los derechos sobre la base del uso.

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

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

- a) el examen de las solicitudes;
- b) la modificación 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.

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

El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, 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 público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

Además que se estipulara que en el registro inicial de una marca que tenga una duración de menos de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones necesarias para su renovación.

A cada una de las partes se le exigirá el uso de una marca para conservar su registro. El registro podrá cancelarse por la falta de uso, en el caso que después de que transcurra como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones

válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las partes reconocerá como razones válidas para la falta del 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 fines para mantener dicho registro, cada una de las partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

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.

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.

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.

Cada una de las partes prohibirá el registro de una 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.

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.

**4.4 Defensa de los derechos de propiedad intelectual. (disposiciones generales).**

Cada una de las partes garantizará, conforme a lo previsto en este artículo (1714) y en los artículos 1715 al 1718, que su derecho interno contenga los procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.

Cada una de las partes garantizará que sus procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.

Cada una de las partes dispondrá que las resoluciones sobre el fondo de un asunto en procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual deban:

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

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

Cada una de las partes garantizará que las partes en un procedimiento tengan la oportunidad de obtener la revisión, por una autoridad judicial de esa parte, de las resoluciones administrativas definitivas y, conforme a lo que señalen las disposiciones de las leyes internas en materia de competencia respecto a la importancia de un asunto, de obtener por lo menos la revisión de los aspectos jurídicos de las resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto. No obstante lo anterior, ninguna parte estará obligada a otorgar la oportunidad de revisión judicial de las sentencias absolutorias en asuntos penales.

Nada de lo dispuesto en el artículo 1714 o en los artículos 1715 al 1718 se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las partes a establecer un sistema judicial específico para la defensa de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema de esa parte para la aplicación de las leyes en general.

Para efectos de lo previsto en los artículos 1715 al 1718, el término "titular del derecho" incluirá a las federaciones y a las asociaciones que se hallen facultadas legalmente para ejercer tales derechos.

#### **4.5 Solución de controversias.**

El TLCAN se compone de dos grandes disciplinas (bienes y servicios) que convergen a instancias de resolución de conflictos, ágiles y oportunas, excluidas de las jurisdicciones domésticas de los tres países suscriptores.

En la concreción de esta misión fue necesario buscar un balance entre los métodos diplomáticos o políticos y los legales de solución de controversias.

El TLC incorpora una amplia gama de técnicas o mecanismos idóneos para prevenir, administrar y solucionar de manera efectiva, expedita y neutral, los posibles conflictos que surjan bajo su ámbito. Es por ello que incluye obligaciones de publicación, notificación y en general de transparencia a efecto de prevenir y administrar conflictos. Para la consecución de este fin igualmente establece múltiples conductos de consulta, ya sea que las partes se consulten directamente o vía comités o grupos de trabajo especializados.

La Comisión de Libre Comercio también jugará un papel importante para que las partes arreglen sus diferencias. Se estipula que ésta podrá apoyarse en asesores técnicos o en grupos de trabajo o de expertos, así como recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o cualquier otro procedimiento de solución de controversias. Dentro del marco de la conciliación, el tratado contempla la constitución de paneles encargados de emitir recomendaciones y, para ciertas materias específicas, incluso laudos o decisiones finales. Dichos paneles podrán apoyarse en la asesoría técnica de algún individuo u órgano especializado.

La mutación sustancial que expresa el TLC en el capítulo XX, sin embargo, no surge del vacío. El Acuerdo General de Aranceles y Comercio, con precarios mecanismos de solución de conflictos, descritos en los artículos XXII y XXIII de su carta constitutiva, había preparado el camino para el posterior entendimiento, para la resolución de controversias aprobado por la Ronda de Tokio de 1979, antecedentes ambos, del actual capítulo XX del TLC.

Las premisas de este capítulo clave son las siguientes:

- a) Se puede activar sobre cualquier asunto que afecte la interpretación o cumplimiento del tratado.
- b) Procede contra medidas vigentes o en proyecto a implantarse.
- c) Cada país tiene derecho a solicitar un panel.
- d) Se aplica tanto a bienes como a servicios y propiedad intelectual.
- e) Es el recurso directo contra una eventual violación de los principios del tratado.
- f) Si no hubiese violación, pero sí una anulación o menoscabo de los señalados en el anexo 2004, opera este mecanismo que sitúa en una igualdad jurídica básica a los tres países suscriptores del TLC.

En cuanto a los sujetos impetrados en todo el sistema de solución de controversias, conviene señalar que el mismo funciona en torno a cuatro hipótesis: a) las controversias por prácticas desleales las relaciones se dan entre Estados a solicitud de los particulares; b) las controversias entre inversionistas y Estados huéspedes se da entre agentes privados y los Estados; c) el arbitraje entre particulares, no cabe duda que sólo implica a agentes privados. y finalmente, d) el mecanismo general que se describe en el importante capítulo XX y que sólo contempla las relaciones entre Estados.

No está por demás reiterar que en los acuerdos paralelos complementarios

(ambientales y laborales) las relaciones son esencialmente de Estado a Estado.

Sobre las reglas de interpretación en materia de solución de controversias conviene señalar que los capítulos XI, XII, XIV, XX y XXI, juegan un papel según sea la naturaleza del conflicto y el tipo de interés implicado. Es decir, que no todas las controversias encuentran solución en el capítulo general (XX), sino que debemos atender a los capítulos específicos como por ejemplo el XI para inversiones y el XIV para servicios financieros.

#### **4.6 Determinación e importancia de la marca regional, propuestas.**

El sistema de propiedad intelectual en México a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha crecido a pasos agigantados, debido a que se tenía que incrementar los márgenes de protección para aquellas personas que desearan recurrir a este tipo de derechos y además no solo a los nacionales, sino a los extranjeros, es por ello que después de esa fecha, esta rama ha desplegado un nuevo crecimiento, que ha permitido desarrollar la legislación en la materia, no solo a nivel interno sino externo y

además elevar la cooperación de la propiedad intelectual de manera considerable.

La marca regional es una figura que permitiría el registro de un conjunto de elementos que pueden ser considerados dentro del apartado de marcas con una protección delimitada por un Tratado Internacional suscrito por los Estados Parte del TLCAN.

Creara incentivos para los esfuerzos creativos de la mente mediante el ofrecimiento de una protección.

Proporcionará un reconocimiento oficial a esos creadores dentro de un espacio geográfico delimitado en virtud de un tratado.

Creara archivos y bases de datos útiles para los países contratantes.

Facilitara el crecimiento tanto de la industria o cultura nacionales como del comercio internacional mediante tratados que ofrecen una protección multilateral.

En virtud de la marca regional, buscar la uniformidad de los métodos de protección en esta materia, para que a su vez sean mas efectivos y cubran los diversos supuestos que van presentándose en la actualidad internacional.

Proveer al comercio internacional, procedimientos de registro y defensa, seguros, confiables, dinámicos que brinden certeza de certificación a las creaciones bajo el rubro de las marcas.

Evitar que los procesos de examinación sean tardados y erradicar el papeleo acostumbrado, con una uniformidad de criterios para una rápida examinación y determinar si procede o no su registro.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## CONCLUSIONES

Con siete años de existencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha dotado a México de una amplia gama de perspectivas en todos los sentidos, una de ellas es la posibilidad de brindar mayor protección a la propiedad intelectual.

Sin estar contemplada en el TLCAN, como tampoco en la legislación de los tres Estados Partes, sería conveniente incorporar en cada una de ellas la Marca Regional.

Debemos entender por Marca Regional, "Es la figura por medio de la cual se brinda protección a un tipo de marca que distingue productos, bienes o servicios de una empresa dentro de un ámbito geográfico delimitado por virtud de la celebración de un tratado y, que por ende, lo que también se persigue es una optimización en la dinámica de registro de marcas y reducción de plazos para dicho trámite".

El objeto de la Marca Regional es la simplificación de los trámites de registros de marcas y la ampliación, protección y validez de sus efectos

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

dentro de los Estados miembros firmantes dentro de un Tratado multilateral y comercial, teniendo como base un sistema de integración en materia de propiedad intelectual.

Para llegar una Marca Regional es necesario poseer una imagen convincente en un mercado grande, para luego expandirse a otras regiones.

La marca regional identificaría de una manera mas notable, aquellos bienes o productos de una región determinada en virtud de la celebración de un tratado internacional.

La marca regional creará una nueva percepción en los consumidores potenciales dentro de la circunscripción geográfica contemplada, evitaría la distorsión en los patrones de consumo y facilitaría la apertura a productos identificados con una marca regional de nuevas fronteras comerciales.

La marca regional tiene como antecedente inmediato la marca comunitaria (aplicada en la Unión Europea) y contribuiría a los primeros antecedentes para una marca globalizada.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

La marca regional apoyaría a la unificación de criterios para registros en propiedad intelectual y en específico de la materia marcaría.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**Bibliografía y Legislación.**

1. "Black's Law Dictionary", Garner Bryan A., West Group, 1999, St. Paul, Minn., United States of America.
2. "WIPO Intellectual Property handbook: Policy, Law and Use", Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 2001, Ginebra, Suiza.
3. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", David Rangel Medina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991.
4. "La Propiedad Industrial en México", Fernando Serrano Migallón, Edit. Porrúa, S.A., Segunda edición, México, 1995.
5. "El Valor de la Propiedad Intelectual", Jalife Daher Mauricio, Editorial Juris Tantum, 2001, México.
6. "Propiedad Intelectual", Jalife Daher Mauricio, Editorial Sista, 1994, México.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

7. "Crónica de Propiedad Intelectual", Jalife Daher Mauricio, Editorial Sista, 2000, México.
8. "Temas Varios I", Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., Editorial Themis, 1997, México.
9. "Legislación de Derechos de Autor", Editorial Sista, 1998, México.
10. "Derecho Nacional y Marca Comunitaria", Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1999, Bélgica.
11. "Robic-Leger Trademarks Act", Pinsonneault Marie & Moscovitz Sari, Ed. Carswell, 1994, Canadá.
12. "Doing Business in Canada", Volume 2, Lexus publishing, chapter II Intellectual property, julio, 2000, Canadá.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

13. "Canada, Intellectual Property Laws in Canada: The British Tradition, The American Influence", L. Hayhurst QC, Canada House, Lecture Series, number 58, ISSN 0265-4253, University Print Services.
14. "Register your Trade-mark in Canada", A. Marijo Coates, Self Counsel, Legal series, 1992, Canada.
15. "Government Information on the internet second edition", R. Notess Greg, Bernan Press, p.p. 624.
16. "Patents, Copyrights and Trademarks, the total guide to protecting the rights to your invention, product or trademark", Foster Frank H., Shool L. Robert, Ed. John Wiley & sons, inc., United States, 1993.

**Páginas de Internet consultadas.**

17. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

<http://www.wipo.org>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

18. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

<http://www.oami.eu.int/es/default.htm>

19. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

<http://www.impi.gob.mx>

20. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

<http://www.uspto.gov>

21. Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO).

[http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/welcome/welcom-e.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/welcome/welcom-e.html)

**Otras fuentes.**

22. Microsoft Encarta 2000.

23. Compila Tratados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, Dirección General de documentación y Análisis, 2001, México.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN