

LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LA APLICACIÓN COERCITIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Julio Javier Cristiani

Sumario: I. Signos distintivos; II. Aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual; III. Conclusiones.

I. SIGNOS DISTINTIVOS

Hablar de los signos distintivos en materia del Derecho de la Propiedad Industrial, implica abordar uno de los aspectos de más importancia en la actividad comercial e industrial, puesto que sin la existencia de estos signos distintivos el público consumidor se vería imposibilitado de poder seleccionar, adecuadamente, los bienes y servicios que destine a satisfacer sus necesidades.

Dentro del texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y particularmente en el capítulo XVII relativo a la propiedad intelectual, existen dos preceptos que fundamentalmente hacen alusión a dichos signos distintivos, el artículo 1708 relativo a las marcas y el artículo 1712 correspondiente a las indicaciones geográficas.

1. Marcas

En la doctrina jurídica mexicana, se ha definido a la marca como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores

de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores ¹.

En el artículo 1708.1 del TLC se define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o las de su empaque.

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico positivo vigente en México, que es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI), su artículo 90, fracción y establece que no se registrarán como marca, las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Del contraste entre ambos preceptos, es evidente que se requerirá de una adecuación legislativa a la LFPPI, a fin de poder considerar la posibilidad de registrar como marcas, las letras, números y colores aislados conforme lo previene el artículo 1708.1 del TLC.

El mismo precepto del TLC faculta a las partes a fin de poder establecer como condición para el registro de las marcas que los signos que las constituyan sean visibles, haciendo notar que sobre el particular, el artículo 89, fracción I de la LFPPI dispone que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, lo que nos lleva a considerar que al exigir la LFPPI que el signo marcario sea visible, excluye de manera tajante la posibilidad de registrar marcas olfativas, sonoras o inclusive gustativas, como acontece en otras legislaciones ².

¹ Véase, Rangel Medina, David, **Tratado de Derecho Marcario**. Editorial Libros de México, 1ª edición, 1960, pp.153-169.

² En los Estados Unidos de América, recientemente se registró la primera marca olfativa, ver Bettina Elías, «Do Scents Signify Source? – An Argument Against Trademark Protection for Fragrances», en **The Trademark Reporter**, United States Trademark Association, Vol. 82, July-August 1992, No. 4, p.475.

En el artículo 1708.3 del TLC, se conviene que las partes podrán supeditar la posibilidad del registro de una marca al uso; sin embargo, la mera presentación de la solicitud de registro, ante las autoridades competentes, no estará sujeta a la condición de uso efectivo de la marca.

En el artículo 1708.4 del TLC se establecen los criterios y requisitos mínimos que deben satisfacer los procedimientos administrativos para el registro de una marca, en cada uno de los países firmantes, requisitos y lineamientos que en lo conducente y aplicable ya están incorporados en la legislación mexicana.

Como una innovación importante y para proteger adecuadamente a las marcas notoriamente conocidas, en términos del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es de destacarse lo previsto en el artículo 1708.6 del TLC, que dispone que para establecer la notoriedad de una marca, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relegante del público consumidor, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que derive únicamente de la publicidad y promoción de la marca. Esto implica, por ejemplo, que si se trata de una marca que identifica esquís, no se requiere que ésta sea conocida por todo el público consumidor, sino tan sólo por el sector consumidor de estos bienes, que serían los esquiadores.

Se dispone que las partes exigirán el uso de la marca como condición para conservar el registro concedido, pudiéndose cancelar éste por falta de uso, únicamente cuando transcurra, por lo menos, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años y el titular del registro no pueda justificar las razones de la ausencia de uso.

Igualmente se establece que no existirán licencias obligatorias para el uso de marcas, esto es, licencias en las que el titular del correspondiente registro marcario no exprese su consentimiento para concederlas y el poder público se substituya en la voluntad del titular del registro marcario, además de que se previene que el titular de una

marca registrada podrá transmitirla o cederla con o sin la transmisión de la empresa relacionada con la marca. (artículo 1708.11 TLC).

Como un aspecto de gran importancia e interés para los exportadores mexicanos, se acordó en el artículo 1708.13 del TLC, que las partes prohibirán el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique. La importancia de este acuerdo estriba en que en ocasiones los exportadores mexicanos hacia los Estados Unidos de América, principalmente, enfrentaban barreras no arancelarias para la exportación, consistentes en que algún ciudadano o residente en dicho país había registrado como marca, el nombre genérico en español, de determinado producto y cuando algún fabricante mexicano pretendía exportarlo, se le impedía, al tener en su etiqueta o empaque, el nombre genérico que un tercero ya había registrado como marca.

A fin de preservar la identidad nacional y tradiciones de los países contratantes, además de proteger al público consumidor, se acordó que 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 (artículo 1708.4 del TLC).

2. Indicaciones Geográficas

En el ámbito de la teoría del Derecho de la Propiedad Industrial, ha existido una notable confusión entre lo que se debe entender como «indicaciones geográficas» y su relación con los conceptos de «denominación de origen» y de «indicación de procedencia». Sobre el particular, habría que aclarar que cuando se alude a las «indicaciones geográficas», se comprende tanto a las denominaciones de origen, como a las indicaciones de procedencia, siendo la primera

una modalidad de la propiedad industrial y la última no lo es, no obstante su importancia comercial ³.

El artículo 1712.1 del TLC establece que las partes dispondrán los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto, así como cualquier otro uso que implique un acto de competencia desleal, como lo considera el artículo 19 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Las partes, de oficio, o a petición de una parte interesada, de acuerdo con lo que cada legislación prevea sobre el particular, se negarán a registrar o anularán el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca a error al público en cuanto al verdadero origen geográfico del producto (artículo 1712.2 del TLC).

En general, el artículo 1712 contiene una serie de disposiciones que regulan los derechos adquiridos por el uso previo de una indicación geográfica, además de establecer los mecanismos de impedir su uso y cancelar el eventual registro de la indicación geográfica.

Sobre este tema, he de destacar la importancia que tuvo una adecuada negociación, a fin de lograr la protección a la denominación de origen mexicano «TEQUILA», misma que nuestro país tiene debidamente protegida y registrada conforme al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa).

³ Chavanne, Albert y Burst Jacques, **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris, Précis Dalloz. Deuxième Edition, 1980, p.617.

El Arreglo de Lisboa, suscrito originalmente en 1958, ha sido revisado en 1967 y 1979, rigiéndose México por el texto de 1958 y en su artículo 2° define a la denominación de origen como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Actualmente forman parte del Arreglo de Lisboa, 16 países, entre los cuales no se cuentan ni los Estados Unidos de América, ni Canadá, por lo que la importancia de lograr la protección a la denominación «TEQUILA», quedaba fuera de cualquier duda.

Sobre el particular, he de señalar que las negociaciones para proteger a dicha denominación de origen, se llevaron al cabo en la Mesa de Propiedad Intelectual. Los Estados Unidos de América y Canadá estaban de acuerdo en proteger y respetar la denominación de origen «TEQUILA», pero con base en un temor infundado de que al quedar comprendidos los acuerdos en el capítulo de Propiedad Intelectual, ello pudiera implicar una aceptación tácita del Arreglo de Lisboa, los acuerdos logrados se trasladaron al Capítulo de Acceso a Mercados, donde las partes han reconocido como privativas de los productos exclusivamente fabricados en sus territorios, las denominaciones «CANADIAN WHISKEY», «BOURBON WHISKEY», «TENNESSEE WHISKEY», «TEQUILA» y «MEZCAL»⁴.

Por su importancia para nuestro país, procedo a transcribir el anexo 314, artículo 309.3, que textualmente establece:

«Estados Unidos y Canadá reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de México. En consecuencia, Estados Unidos y Canadá no permitirán la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a menos que se haya elaborado en México de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de

⁴ Capítulo III, Comercio de Bienes, Trato Nacional y Acceso a Mercados, Anexo 314, artículo 309, TLC.

México relativas a la elaboración de tequila y mezcal. Esta disposición se aplicará al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, ó 90 días después de la fecha en que el gobierno de México haga obligatoria la norma oficial para este producto, lo que ocurra mas tarde».

Sobre el particular, cabe señalar que el «mezcal» no obstante ser un producto típico de muchas regiones de nuestro país, su denominación no debe considerarse como denominación de origen al tenor de lo que sobre el particular define el Arreglo de Lisboa, ni tampoco puede considerarse como una indicación de procedencia, por lo que independientemente de la importancia agrícola, industrial o comercial que pueda tener, desde un punto de vista jurídico ortodoxo, el aspecto de la protección al nombre «mezcal», no tendría cabida alguna en materia de propiedad intelectual, al tratarse de una denominación genérica, aplicada a un aguardiente.

II. APLICACIÓN COERCITIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los artículos 1714 al 1718 del TLC se refieren a la aplicación coercitiva de los derechos de Propiedad Intelectual, siendo el título de cada uno de los artículos, descriptivo de su contenido, a saber:

ARTÍCULO 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 1715. Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.

ARTÍCULO 1716. Medidas precautorias.

ARTÍCULO 1717. Procedimientos y sanciones penales.

ARTÍCULO 1718. Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

En esta parte del capítulo de Propiedad Intelectual, probablemente es la de mayor trascendencia e importancia, toda vez que los significativos acuerdos alcanzados en la protección substantiva de la propiedad intelectual serían inútiles o infructuosos, sin un adecuado marco legal para hacer efectivos esos derechos de exclusividad, en casos de usurpación por un tercero.

Muchos de los acuerdos logrados en materia de protección substantiva ya estaban incorporados en nuestra legislación positiva; sin embargo, tratándose del aspecto de la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual, es indispensable hacer adecuaciones legislativas con el propósito de lograr una mayor precisión y sistematización en las normas legales en materia de propiedad intelectual, no obstante que algunos de sus principios, ya han sido recogidos en los Códigos Federales Procesales mexicanos.

De hecho, esta parte del capítulo fue negociada y confeccionada conforme a los lineamientos establecidos en TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), que a su vez constituye el capítulo de Propiedad Intelectual de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT); sin embargo, el texto del TLC es mucho más claro en muchos conceptos, además de contar con una mejor redacción.

El artículo 1716.1 dispone que cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para evitar una infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal. También se podrán decretar medidas precautorias para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con las presuntas infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos, del 384 al 399 y el Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 123, 181 y 182, ya contemplan la adopción de medidas precautorias o cautelares con relación a procedimientos civiles y penales; sin embargo, sería conveniente y con el objeto de lograr una mayor precisión, que las medidas precautorias a que se refiere el artículo 1716 del TLC se incorporarán de manera concreta y detallada en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como en la Ley Federal de Derechos de Autor.

Con relación al artículo 1716.8 del TLC, que dispone que cuando se ordene una medida precautoria como consecuencia de un procedimiento administrativo, dicha orden se ajustará a los principios equivalentes establecidos con relación a las medidas precautorias dictadas por las autoridades judiciales, he de destacar que el artículo 211 de la LFPPI permite el aseguramiento cautelar de productos con los cuales o a través de los cuales se cometen delitos o infracciones administrativas, siendo llevado al cabo este aseguramiento por los inspectores comisionados de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin que el precepto en cuestión contenga de manera detallada los principios que el texto del artículo 1716 del TLC previene para dichas medidas precautorias, por lo que, en todo caso, deberían incorporarse de manera expresa y no dejarlos a la aplicación analógica por parte de las autoridades administrativas, con apoyo en lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles, como ordenamiento supletorio.

El TLC impone a las partes la obligación de adoptar procedimientos para impedir la entrada al territorio de las mismas, de mercancías fabricadas o marcadas de manera ilícita, suspendiendo la autoridad aduanera la libre circulación de dichas mercancías, previa solicitud escrita formulada por el titular del derecho ante las autoridades administrativas o judiciales competentes.

Dichas disposiciones ya se encuentran previstas en los artículos 9 a 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial y en el artículo 16 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias, que forman parte del derecho positivo mexicano; sin embargo, al no existir una reglamentación específica en los ordenamientos en materia de propiedad intelectual, hasta la fecha no se ha logrado la aplicación efectiva de las mismas, por lo que valdría la pena incorporarlas de manera concreta a los ordenamientos correspondientes a través de las modificaciones legislativas pertinentes.

Conforme a lo dispuesto en el anexo 1718.14 del TLC, nuestro país realizará todo el esfuerzo necesario para cumplir con estas obligaciones tan pronto como sea posible, y a más tardar en un plazo que no exceda de tres años a partir de la fecha de firma del TLC. Lo anterior obedece a que se requiere dotar a las aduanas mexicanas de la infraestructura informática necesaria para tal finalidad, además de capacitar a los funcionarios de las mismas, en los temas relacionados con la propiedad intelectual.

III. CONCLUSIONES

Las posibles ventajas obtenidas por México durante las negociaciones del TLC, en materia de propiedad intelectual, no son ciertamente espectaculares, puesto que nuestro país en el año de 1991 adecuó su legislación en materia de propiedad intelectual, con motivo de la publicación y puesta en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor; sin embargo, el capítulo 17 del TLC aclara, precisa y delimita el ámbito de protección de la propiedad intelectual, incorporando nuevas instituciones.

Sin lugar a dudas, la adopción de medidas en la frontera para evitar la importación de mercancía falsificada a nuestro país, independientemente de la importancia que encierran desde el punto de vista estricto de la propiedad intelectual, contribuirán a una mayor protección al consumidor mexicano.

Resulta evidente de lo antes expuesto, la necesidad de emprender las reformas legislativas del caso a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor, a fin de regular desde el punto de vista interno, específicamente y de manera sistemática, las diversas situaciones convenidas con motivo del TLC.

Finalmente, desco señalar que los resultados de la negociación, en materia de propiedad intelectual, pueden ser considerados como satisfactorios para los tres países, y espero que la legislación derivada del mismo tome en cuenta esos resultados, a fin de contar con un mejor sistema de propiedad intelectual en América del Norte.