
COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

SUMARIO: 1. Introducción. II. Aviso comerciales como objeto de protección del derecho marcario. III. Marcas vs signos distintivos. IV. Noción y función de la marca. V. Marcas y avisos comerciales: ámbito sustantivo de protección. VI. Protección marcaria en el derecho comparado. VII. Génesis y evolución de la figura de aviso comercial. VIII. Conclusiones.

Resumen: Se busca analizar la transcendencia de la figura del aviso comercial que en un inicio tuvo su sustento en el derecho de competencia desleal y, posteriormente, le fue aplicable las mismas disposiciones de las marcas; lo anterior, se traduce en una regulación de carácter especial. Con base en lo anterior, se analiza su ámbito de protección, su distinción con otras figuras, su origen, noción, función y evolución, así como la cuestión de que en el

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

comercial no se encuentra explícita la prohibición de impedir el riesgo de vaticios comerciantes que induzcan al error o que impliquen una competencia desleal, por una afirmación falsa.

Palabras clave: Aviso comercial, derecho marca y competencia desleal.

Abstract: One looks for to analyze the transcendence of the figure of the commercial warning that at the beginning had its sustenance in the right of disloyal competition, and later he was to him applicable the same disposition; the previous thing, is translated in a regulation of special character. With base in the previous thing, its scope of protection, its distinction, as well as the question of which in the commercial warning is not explicit the prohibition to prevent the registry of several retailers whom they induce to the error or which they imply a disloyal competition, by a false affirmation.

Key words: Commercial, warning trade law, disloyal competition.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

I. INTRODUCCION

La figura de aviso comercial tuvo un nacimiento que respondía a principios rectores ajenos a la legislación marcaria, en sentidos estricto; y por el contrario, fue fundamentada en el derecho de la competencia desleal, aún cuando no se le denomina claramente de tal manera, e inclusive surgió como una herramienta para proteger la creatividad de los creadores de anuncios publicitarios, por un tiempo limitado, para que posteriormente cayesen en el dominio público tales creaciones, lo que claramente se inspira en la legislación autoral.

Además, si bien nuestra legislación prevé como una infracciones administrativas aquellas conductas que induzcan al público consumidor al error; o actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal; por otra parte en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial no se encuentra explícita la prohibición de impedir el registro de avisos comerciales que induzcan al error o que constituyan una competencia desleal, al entrañar una frase que constituya el *aviso comercia*, una afirmación que resulte falsa, engañosa, que induzca al público al error o que signifique una competencia desleal.

II. AVISOS COMERCIALES COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO MARCARIO

A diferencia de los países de tradición legal Inglesa en México, los derechos sobre una marca se obtienen mediante el registro del signo distintivo, de tal manera que solo así una persona física o moral puede convertirse en titular de la marca, salvo en los casos de marcas famosas y notoriamente conocidas, los cuales por lo pronto quedan fuera de nuestro estudio.¹ Es decir, en

¹ Para un estudio más amplio sobre este tema ver Magaña Rufino, José Manuel (2010) Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano. Editorial Porrúa: Ciudad de México.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

ausencia de tales circunstancias, no se puede ser el titular legal de una marca mediante el simple uso, sin importar la fuerza distintiva que posea el signo utilizado.

La marca otorga el derecho exclusivo de usar el signo distintivo registrado excluyendo a todos los demás de usar cualquier otro idéntico o en grado de confusión. A este respecto nos parece grave que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) vigente desde 1991 no diga en forma clara y categórica los derechos que la marca confiere, sino que éstos se deducen de la lectura de las infracciones administrativas que ella contiene. Lo que sí hace la ley definir a la "marca"² como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado,³ pudiendo constituir marcas válidas las siguientes, conforme al artículo 89 de la LPI:⁴

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que su registro no este expresamente prohibido, y

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

Al respecto la jurisprudencia en nuestro país no ha sido particularmente clara, pero algunos tribunales mexicanos se han pronunciado en forma aislada en el sentido de que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el

² Aunque puede decirse que esta es una definición amplia e inclusiva de "marca", debe aclararse que la definición anterior, contenida en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, ubicada en el capítulo I [de las marcas] del título IV de dicha ley, denominado "de las marcas y de los avisos y nombres comerciales"^(SIC) corresponde más ampliamente a "signo distintivo",

³ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁴ Artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse.⁵

Cabe hacer nota que si hacemos un silogismo respecto lo que puede constituir un marca conforme al citado artículo 89, llegaremos irremediabilmente a las siguientes afirmaciones: a) dicho artículo especifica todo aquello que puede constituir una marca; b) los avisos comerciales no están incluidos en dicho enunciado normativo; y c) por lo tanto, los avisos comerciales no constituyen una marca (a diferencia de los nombres comerciales, por ejemplo). Debido a lo anterior, podemos considerar que la LPI contempla una protección especial, dentro del derecho marcario -pero sin constituir formalmente una marca- para los avisos comerciales cuya titularidad se obtiene al -igual que las marcas, pero a diferencia de los nombres comerciales- mediante el registro del mismo. Dicha figura se encuentra regulada por los artículos 99 al 104, de la LPI, la cual considera como aviso comercial lo siguiente:

"Las frases u oraciones que tengan por objeto 'anunciar' al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios; para distinguirlos de los de su especie".⁶

No obstante las precisiones terminológicas y conceptuales, que más bien se antoja que derivan de una falta de técnica legislativa, para todo propósito práctico, a los avisos comerciales les son aplicable las mismas disposiciones que a las marcas.⁷ Inclusive, dado que el texto antes transcrito, de lo que puede constituir un aviso comercial, está redactado en términos tan amplios, permite al solicitante defender la procedencia del aviso presentado a registro en casi cualquier caso.' La dicotomía -aparente al

⁵ MARCAS, NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. Novena Época. Noveno Tribunal de Circuito en materia Administrativa del Primer Circuito. Amaro en revisión 3349/2000 del 25 de enero de 2001.

⁶ Artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁷ Artículo 104 de la ley de la Propiedad Industrial. Bjalife Daher, M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. México, D. F: Editorial Porrúa, 2002, p. 268.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

menos- entre el concepto de marca y aviso comercial, probablemente tenga una raíz histórica, pues se *intenta* -esa sería la palabra correcta- una asimilación mayor de los avisos comerciales a la figura general de marcas, en la LPI vigente, toda vez que en el pasado los avisos eran considerados una protección especial *ad hoc*, bajo la cual no podían ser renovados después de diez años, mientras que por el contrario ahora los avisos comerciales pueden ser renovados por periodos sucesivos, igual que las marcas. Inclusive, la herramienta de búsqueda fonética que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene disponible en su portal electrónico, denominado "marcanet",⁹ realiza búsquedas de manera general tanto en las bases de datos de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.

Derivado del escenario anterior, que cede gran margen de acción a la incertidumbre resultante de un cotidiano discurrir entre la aplicación discrecional o arbitraria de un criterio impreciso, nos parece que hay situaciones donde la ley y la autoridad administrativa no han definido criterios claros para evitar el abuso de esta figura, pues en ocasiones se registran frases u oraciones que entrañan una afirmación factual, la misma que en atención a la legislación del consumidor, deben ser veraces y comprobables,¹⁰ puesto que de otro modo se estaría legitimando el engaño¹¹ al público consumidor. Pensemos en las frases "la pizza más grande de México", "El refresco oficial de la selección mexicana... ", "solo

⁹ Dicha herramienta de búsqueda se encuentra disponible desde el portal principal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo el sitio de Servicio de consulta externa sobre información de marcas - MARCANET, en el apartado de [búsqueda fonética 1 <http://Iarcal/et.impi.gob.mx/marcallet/conlro/er/home> Consultado el 15 de agosto de 2012.

¹⁰ Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. "La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deben ser veraces, comprobables...".

¹¹ Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. a ... se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio, que pudiendo o no ser verdaderas, inducen al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presentan". 266

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

la leche materna es mejor que... ", "las papas preferidas de América", la pasta de dientes número 1 en México", la pasta número 1 en Italia", ¿No es cierto que las mismas entrañan también una poderosa afirmación cuya veracidad está en el mejor interés de la sana competencia económica y del público consumidor? Parece que el IMPI no siempre comparte este criterio ni tiene presente la ley de protección al consumidor, puesto que por otra parte no tiene facultades -expresas al menos- para aplicada o para negar el registro del aviso comercial con base en tal supuesto.

Vale la pena mencionar que según la LPI el aviso comercial puede anunciar (1) productos o servicios; o (2) establecimientos o negociaciones. En éste último caso, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerarán comprendidos en una clase especial complementaria de la clasificación de Niza.¹² En tal caso el registro no amparará productos o servicios, "aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negocio". Tal disposición nos parece un completo desatino sobretodo atendiendo a la última versión de la clasificación de Niza, que extiende las clases de 42 a 45, ampliando las que se refieren a servicios y por lo tanto siendo más fácil la clasificación de cualquier aviso comercial en cualquiera de las once clases de servicios. Además, la disociación del producto o servicio con el establecimiento produce complejos y absurdos escenarios donde un restaurante, por ejemplo, tenga los derechos sobre un aviso comercial con respecto a la clase 42 (servicios para proveer alimentos y bebidas); mientras que otro restaurante tenga la titularidad del mismo aviso comercial con respecto al establecimiento. Por desgracia, tal escenario nos parece tan absurdo como probable que suceda.

III. MARCAS VS. SIGNOS DISTINTIVOS

Consideramos que la LPI contiene una imprecisión terminológica muy peculiar que me parece que no es superficial, puesto que contribuye

¹² Artículo 102 de la Ley de la Propiedad Industrial.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

a crear confusión. En todas las jurisdicciones nacionales es aceptado que las marcas son elementos cuya propiedad o atributo característico es la capacidad de distinguir. Como es natural en cada país hay diferencias con respecto al grado de "distintividad" que debe reunir dicho elemento; así como las diferentes categorías de dichos elementos o signos sobre los cuales se concede protección a los particulares, con respecto a su uso exclusivo. Así, la mayoría de los países protege los elementos o signos consistentes en palabras; combinaciones de palabras, letras y números; elementos visuales; o combinaciones de todas las anteriores. En contraste, solo algunos países proveen protección a elementos como el color (en forma aislada); sonido; empaque o diseños tridimensionales; y son menos aún los países que proveen protección a elementos tales como olores o esencias o incluso la configuración del producto.

La Ley de Marcas Española de 2001, que derogó la de 1988¹³ sobre el concepto de "marca" establece en su artículo 4.1 que se entiende por marca "todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras"; y en su artículo 4.2, señala de manera mas específica:

Tales signos podrán, en particular, ser: ¹⁴

- a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- e. Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- e. Los sonoros.
- f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

¹³ LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

¹⁴ LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 4.2.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

Ahora bien, como se puede apreciar en el precepto antes transcrito de la legislación ibérica, la protección de un lema, slogan o aviso comercial puede caer en el inciso a), es decir, en "una combinación de palabras", pero es de notarse que ni en dicho artículo ni en un apartado especial se advierte una protección especial a la concedida por el artículo 100 de la LPI. Por su parte, legislaciones de otros países latinoamericanos como Argentina establecen que las marcas pueden consistir en palabras, dibujos o imágenes, emblemas, frases, e incluso relieves o combinaciones de colores, letras y números;¹⁵ mientras que la Ley de la Propiedad Industrial Chilena categóricamente señala que el concepto de marca comprende signos visibles y frases.¹⁶ En comparativa, de acuerdo al Código de Propiedad Intelectual francés, una marca es todo signo capaz de representación gráfica que distinga productos o servicios, como pueden ser las denominaciones en todas sus formas, signos audibles o figurativos.¹⁷

En forma muy puntual, la ley coreana de marcas establece un apartado de definiciones donde indica con toda claridad lo que es considerado como una marca, aunque distingue entre marcas de productos o de comercio

¹⁵ Artículo primero de la Ley de Marcas Argentina (Ley N° 22.362 - B.O. 2/1/81) "Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

¹⁶ Artículo 19 (Título II De las Marcas Comerciales) de la Ley Chilena W 19.039 (1991) que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial establece que "Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso(sic) y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales... Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad".

¹⁷ Artículo 711-1 de la Ley W 92-597 del primero de Julio de 1992 relativa al *code de la propriété intellectuelle* (partie législative) según las modificaciones realizadas por la Ley N° 94-102 del 5 Febrero de 1994.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

(trademarks) y marcas de servicios (service marks), misma dicotomía que es sostenida en diversas jurisdicciones, pero no subdivide más allá de dichas categorías.¹⁸ En forma similar, la legislación alemana protege dentro de su legislación marcaria a las marcas, designaciones comerciales e indicaciones geográficas, pero define claramente que las marcas son todas aquellas indicaciones, incluyendo palabras, letras y números, imágenes, formas tridimensionales capaces de distinguir.¹⁹

En palabras llanas, puede decirse que según se observa en las legislaciones consultadas, la *marca* es el género que protege diversas clases de "signos", "elementos", o "indicaciones" consistentes en palabras, figuras o logos, y frases o slogans. Es decir, todas estas categorías conforman diversas especies del género principal: las marcas.

En nuestro país, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) vigente desde 1991 define a la "marca" como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.²⁰ Al ver con detenimiento el título IV de dicha ley se distinguen tres clases de signos distintivos: "de las marcas y de los avisos y nombres comerciales".^(sic) Es decir, se trata de figuras jurídicas relacionadas, pero formalmente distintas que, en conjunto, formarían lo que la doctrina en México ha denominado *signos distintivos*.

Así pues, mientras que en otros países se habla de "marcas", las cuales pueden ser de diferentes clases; en México se habla de "signos distintivos", siendo éstos de diferentes clases, a saber: marcas, marcas colectivas, nombres comerciales y avisos comerciales. Discusión aparte merecería dilucidar si las denominaciones de origen caen en la categoría de signos distintivos, pero por el momento no entraremos a ello. Así pues, teniendo presente las imprecisiones terminológicas que incurre nuestra legislación)

¹⁸ Artículo 2 de la Ley Coreana No. 71, promulgada el 28 de noviembre de 1949, según las modificaciones realizadas por la ley No. 6414, del 3 de febrero de 2001.

¹⁹ Sección 3 de la Ley Alemana *Cesetz über den Schutz van Mareen und sonstigen Kennzeichen* del 25 de octubre de 1994, según reformas del 16 de julio de 1998.

²⁰ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

cuando nos refiramos a una "marca" lo estamos haciendo en el sentido más amplio) es decir) a aquello que la LPI señala como signo distintivo) a efecto de facilitar la explicación de los siguientes apartados.

IV NOCIÓN Y FUNCIÓN DE LA MARCA

Ya se ha establecido hasta este punto que la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica. Más cabe plantearse a su vez) para qué sirve esa identificación por medio de marcas de los productos o servicios en el mercado.²¹

Parece ante todo que la marca es ante todo un instrumento puesto al servicio de los empresarios para permitirles su actuación en el mercado) y en concordancia con este planteamiento) la doctrina más tradicional considera que la marca sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ellas tienen el mismo origen empresarial.²²

Hay que hacer notar) sin embargo) que esa función de la marca de diferenciar los productos o servicios con un mismo origen empresarial debe ser matizada en aspectos sustanciales. En primer lugar) porque ocurre que no todos los productos o servicios a los que se aplica lícitamente una misma marca tienen que proceder de la misma empresa) puesto que la marca puede utilizarse bajo licencia) de manera que productos o servicios con la misma marca no garantiza hoy en día que los productos o servicios a que se aplica lícitamente una misma marca tienen que proceder de la misma empresa) puesto que la marca puede utilizarse bajo licencia) de manera que productos o servicios con la misma marca pueden proceder de empresas diferentes.²³ Siendo esto así) siguiendo a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano,

²¹ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi: Cizur Menor, Navarra, 2003, p. 120.

²² *Ídem*

²³ *Ídem*.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

cabe afirmar que la marca no garantiza hoy en día que los productos o servicios a que se aplica procedan de la misma empresa, sino solamente que estos productos o servicios han sido comercializados con autorización del titular de la marca, bien por la empresa de éste o bien por otras empresas distintas.²⁴

Así pues, en estos momentos la marca lo que permite a su titular es *controlar*, quiénes son los que pueden poner en el mercado los productos o servicios distinguidos por ella. Ello afecta la función de la marca, y de esta manera lo más apropiado en la actualidad es considerar que la marca ha pasado a ser un "*instrumento fundamental del empresario para organizar su participación en el mercado y la comercialización de sus productos o servicios dentro de mismo.*".²⁵ Vistas las cosas bajo esta perspectiva, resulta lógico que la marca esté estrechamente ligada a la función publicitaria de la misma, puesto que es evidente que para la marca, como instrumento empresarial de actuación en el mercado, es fundamental su posible utilización publicitaria.

No obstante, frente a la vinculación de la función de la marca exclusivamente a los intereses de los empresarios, se ha sostenido que al considerar la función de la marca no pueden ignorarse los intereses de los consumidores.²⁶ Además, la marca tiene también como función proteger la homogeneidad en los aspectos básicos que condicionan la elección del consumidor, ya sea la calidad, el precio, el servicio post-venta, la rapidez o la facilidad en su disponibilidad. Dicha homogeneidad debe existir tanto si los productos o servicios han sido puestos en el mercado por un solo empresario como si proceden de empresas distintas; aún cuando dicha exigencia no puede significar una garantía de una calidad determinada, que la marca no puede ofrecer, pero sí que debería implicar la exigencia de que el titular de la marca adopte las medidas necesarias para garantizar esa homogeneidad, particularmente en los casos de transmisión o licencias

²⁴ *Ídem*

²⁵ *Ídem*

²⁶ Cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, op. cit. pp.120-122.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

sobre marcas.²⁷ En suma, siguiendo al citado autor, se puede concluir que las funciones de la marca son: 1) la función *identificadora o diferenciadora*, 2) la función *publicitaria*; 3) la función de *asegurar la homogeneidad*; y finalmente, 4) la función de *garantía* de la marca, ésta última impuesta al titular en aquellos casos en que el ordenamiento impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos o servicios vendidos al amparo de dicha marca.

Con lo anterior, puede advertirse con toda claridad que la marca no solo es un derecho exclusivo conferido a favor de su titular; sino que también cumple una función a favor de la libre concurrencia y la protección de los intereses del consumidor, en particular a través de sus funciones de asegurar la homogeneidad y de garantía, lo cual se instrumenta a través de impedir que sean registradas marcas engañosas, o que induzcan al error, entre otros mecanismos.

V MARCAS Y AVISOS COMERCIALES: ÁMBITO SUSTANTIVO DE PROTECCIÓN

Tanto en la legislación Alemana y Española, así como también la Norteamericana y la Coreana, que se ha analizado a lo largo de este trabajo, carecen de una protección especial a los avisos comerciales. Lo anterior no es producto de la inadvertencia o de un vacío de protección para los comercios que utilicen dichos *slogans, lemas o avisos comerciales*. Por el contrario, es un ejercicio de consistencia técnica en su legislación, la cual como se ha dicho, nos lleva a considerar que si una frase tiene -como señala la legislación mexicana- el propósito de "anunciar", será objeto de protección de la legislación específica en materia de publicidad; y reunidos los requisitos exigidos por la legislación sustantiva, también podrá ser objeto de protección del derecho de autor. Ahora bien, si dicha *frase* cuyo propósito fundamental es "anunciar" establecimientos, productos o servicios, posee además un

²⁷ *Íbidem.* p. 123.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

carácter *distintivo*,²⁸ entonces será objeto también de protección mediante el derecho de marcas.

Insistir en que el propósito del *aviso comercial*, tal como está pensado en la legislación mexicana, es "anunciar" y no "distinguir" establecimientos productos o servicios, no es de ninguna manera banal. Ello porque desde luego que dicho anuncio, consistente en varias palabras que conforman una frase, podrá reunir el requisito de *distintividad* ya aludido; pero en otros casos podrá no solo contravenirlo, sino por demás paradójicamente, dar pie a que se constituya una infracción administrativa en los términos tanto de la LPI así como de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), como se verá más adelante, cuando se analice la legislación en materia de publicidad.

Ergo, por lo que hace a la regulación del *aviso comercial* desde una perspectiva marcaria, habrá que dar cuenta de su regulación en el contexto de los demás países que, para efectos del presente estudio, se han tomado como punto de referencia.

VI. PROTECCIÓN MARCARIA EN EL DERECHO COMPARADO

Teniendo en cuenta las diferentes funciones de la marcas antes expuestas, en el contexto Europeo, es de destacarse la concepción de la normatividad Alemana que considera a la ley de marcas como parte de la legislación de competencia desleal.²⁹ Para algunos autores alemanes, de hecho, la imitación de signos marcarios es la forma más antigua de competencia desleal.³⁰ Al principio era un área regulada principalmente mediante el derecho penal y luego mediante la legislación general de ilícitos civiles, pero gradualmente

²⁸ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial: "Se entiende por marca a todo signo visible que '*distinga*' productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

²⁹ Beier, Frederich-Karl, et. al, *German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws*. Munich: Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 1996, p. I/ A/11.

³⁰ *Ídem*.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

evolució en el siglo XIX para convertirse en un cuerpo normativo independiente. La ley actual fue promulgada en 1994, siendo contemporánea con la mexicana,³¹ pero entró en vigor el primero de enero de 1995.

Entre los cambios más notables que figuran en la ley marcaria vigente (*Markengesetz*) destacan que pretende ser un cuerpo normativo que regule tanto a las marcas, las designaciones comerciales, las indicaciones geográficas y las apelaciones de origen.³² Se hace notar en este punto que en dicha visión amplia no se incluye a los *avisos comerciales* como figura especial de protección. Otro cambio significativo corresponde precisamente a la definición de lo que constituye una marca y a la manera como se adquieren los derechos marcarios.

Conforme a la *Markengesetz* una marca puede consistir en casi cualquier signo.³³ De hecho, la única restricción es que no se trate de formas que son el resultado de la naturaleza del producto o que sean necesarias para obtener un resultado técnico o dar valor sustancial al producto.³⁴ Inclusive, la protección de formas tridimensionales es una novedad de la citada ley de 1994. El requisito esencial consiste en que la marca debe tener la capacidad de distinguir productos o servicios de una fuente, con respecto de los provenientes de otra; y que por tanto, no esté dicha marca privada de capacidad distintiva.³⁵

Otra evolución notable de la ley vigente, es que cambia radicalmente la forma en que los derechos marcarios pueden obtenerse, dejando claro que la protección derivará: (1) del registro ante la *Deutsches Patent-und Markenamt* (DPMA); (2) a través del uso en el comercio de la marca y que

³¹ La Ley de la Propiedad Industrial formalmente entró en vigor en 1991, pero fue ampliamente reformada en 1994, fecha en que incluso se le cambió el nombre.

³² *Ídem*.

³³ En particular puede consistir en palabras, nombres, diseños, letras, números, sonidos, formas tridimensionales, la forma o configuración de los productos, su empaque, color u otro elemento que sea capaz de distinguir productos o servicios de otros.

³⁴ *Das Deutsche Markengesetz* § 3 (2).

³⁵ Aufenager, Martin et al (2006) *Das Deutsche Markengesetz*. Munich: Verlag C.H. Beck. p. 7.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

ésta haya adquirido vigencia comercial independiente,³⁶ o (3) por la notoriedad de la marca, en los términos del artículo 6^{bis} del Convenio de París.³⁷ Lo anterior contrasta con la legislación mexicana, misma que a pesar de reconocer la adquisición de derechos mediante la notoriedad del signo adoptado, lo hace de una manera desarticulada y confusa,³⁸ inclusive en lo que respecta a la protección de la marca famosa y notoriamente conocida.³⁹

Además, la flexibilidad de la ley Alemana es notable al introducir la noción de vigencia comercial independiente, la cual es similar al concepto de *secondary meaning* anglosajón. Otra nueva característica es que para registrar una marca en Alemania, ya no es necesario contar con un domicilio en la República Federal Alemana,⁴⁰ lo cual representa un cambio significativo y una evolución que también México ha dado, aunque cuando subsiste el requerimiento de que se tenga un domicilio legal para recibir notificaciones. Otro ejemplo de esa flexibilidad de la ley -y desde luego de las autoridades administrativas- es que en forma similar al requisito de *visibilidad* que la ley Mexicana impone a las marcas para que sean registradas,⁴¹ la *Markengesetz* requiere que una *marca sea representada gráficamente*⁴² para que sea registrada. Sin embargo, tal disposición ha sido interpretada por la DPMA para incluir marcas sonoras.⁴³ Además, los colores aislados también son registrables, siempre y cuando la utilización de dicho color no derive de una necesidad "técnica, funcional o razón práctica"; y que además exista una práctica en la industria de distinguir los productos mediante la utilización de colores.⁴⁴

³⁶ El término utilizado por la ley Alemana es *Verkehrsgeltung*, lo cual es considerado como equivalente al concepto de *Secondary Meaning* en la legislación norteamericana.

³⁷ *Das Deutsche Markengesetz* § 4.

³⁸ Cfr Ramírez Montes, J. C., *La tutela de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa en México: ¿dilución o desilusión?* Colima: Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 168.

³⁹ Véase Magaña Rufino, José Manuel, *op. cit.* p. 12.

⁴⁰ Beier, Frederich-Karl, et. al., *op. cit.* p. I/A/12.

⁴¹ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁴² *Das Deutsche Markengesetz* § 8.

⁴³ Beier, Frederich-Karl et al (1996) *Op. cit.* p. I/N12.

⁴⁴ Aufenager, Martin, et. al., *op. cit.* p. 9

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

Una diferencia con las otras leyes a compararse en este estudio, es que la *Markengesetz* distingue entre impedimentos para el registro de marca *absolutos y relativos*. Los impedimentos *absolutos* son aquellos considerados en razón del interés público e incluye marcas carentes de capacidad distintiva; marcas que se han convertido en descriptivas en razón de su uso corriente para la designación de ciertos productos o servicios; marcas engañosas; marcas contrarias a la moral y al orden público; o aquellas que incorporen banderas, escudos, condecoraciones o emblemas oficiales.⁴⁵ Estos impedimentos deben ser examinados por la DPMA *ex officio*⁴⁶ en virtud del interés general que existe de evitar confusiones en el mercado.

Además de los impedimentos antes citados, los llamados relativos tiene

⁴⁵ *Das Deutsche Markengesetz J 8: ... "Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,*
1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungserait fehlt,
2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Hereunit, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Uíären oder Dienstleistungen dienen können,
3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und standigen Verkehrsgept7agenheiten zur Bezeichnung der Uíären oder Dienstleistungen üblich gewarden sind,
4. die geeignet sind, das Publieum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geograpltische Herkunft der Uíären oder Dienstleistungen zu tüuschen,
5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoben,
6. die Staatswappen, Staatsf7aggen oder andere siaatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines intandischen Ortes oder eines inlandischen Cemeinde oder weiteren Kont-
munalverbandes enthalten,
7. die amtliche Prüf- odet Cewahrzeichen enthalten, die nach einer Bekaanntmachung des Bundesministeriums der [ustiz im Bundesgesetzblatt van der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,
8. die Uíáppen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zvaischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der [ustiz im Bundesgesetzblatt van der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, oder
9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Varschriften im öffentlichen Interesse untersagt vaerden kann. "

⁴⁶ Beier, Frederich-Karl et. al., op .. cit. p. 1/ A/12.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

la función de proteger intereses privados de terceros, principalmente los competidores. Dichos impedimentos no son revisados *ex officio*, sino que deben ser invocados por titulares de marcas que reclamen derechos previos conforme al procedimiento de oposición, dentro de los tres meses posteriores a la publicación del registro. Cabe hacer notar que el anterior procedimiento de oposición ha sido abandonado, para dar paso a un procedimiento posterior al otorgamiento de la marca, cuyo propósito tiene la cancelación de una marca otorgada erróneamente por la DPMA en afectación de derechos de terceros. Tal procedimiento puede ser iniciado ya sea (1) por el titular de una marca registrada idéntica en cuanto al signo y a los productos o servicios protegidos;⁴⁷ o (2) por el titular de una marca registrada o en proceso de registro con la cual el signo propuesto cause confusión; o (3) cuando exista similitud con una marca famosa o notoriamente conocida, independientemente de la similitud de productos o servicios.⁴⁸

De manera similar, la legislación Española también contempla un catálogo de prohibiciones absolutas,⁴⁹ basando en diferentes

⁴⁷ *Das Deutsche Markengesetz* § 9 (2).

⁴⁸ *Das Deutsche Markengesetz* § 9 (1): "Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, 1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, 2. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschliesslich der Gefahr daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder 3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtmäßigen Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde".

⁴⁹ LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 5.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

circunstancias por las cuales la marca no poseería dicha cualidad distintiva; y otro de prohibiciones relativas, en donde se contemplan diversas hipótesis que se resumen en: 1) anterioridad de marcas; 2) anterioridad de nombres comerciales; 3) notoriedad o renombre de marcas o nombres comerciales; 4) anterioridad de un mejor derecho distinto al marcario (nombre civil, razón social, seudónimo, marcas protegidas a su vez por otro derecho de propiedad intelectual, etc): y 5) marcas de agentes o representantes, las cuales solo podrán ser registradas con autorización del principal o mandante.⁵⁰

Volviendo al caso Alemán, el derecho que adquiere el titular de una marca, ya sea a través del registro o del uso conforme a la § 4 de *Markengesetz*, es el de utilizar dicha marca o cualquier otra que se le parezca en forma exclusiva, con respecto a los mismos o similares bienes o productos. También incluye el derecho de utilizar la marca en empaques, publicidad, papelería comercial, ofrecer los bienes que protege, ponerlos en el mercado o almacenarlos con dicho propósito. Las marcas notoriamente conocidas, además, otorgan una protección contra la dilución y explotación indebida.⁵¹

Las marcas, al ser derechos de propiedad intelectual, pueden ser libremente cedidas o enajenadas, ya sea con respecto a todos o algunos bienes o servicios protegidos.⁵² El *Markengesetz* ha abandonado la regla tradicional de la legislación Alemana relativa a que la marca solo podía ser transferida junto con la propiedad del establecimiento comercial. Sobre este punto, a diferencia de los Estados Unidos, el estricto control de calidad por parte del licenciataria, no es un prerrequisito para la validez de una licencia de marca. Sin embargo, si el uso de la licencia produjera el engaño al público consumidor, tal conducta sería reprimible con base en la ley de competencia desleal (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*).

⁵⁰ LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículos 6 a 10.

⁵¹ Beier, Frederick-Karl, *et. al.*, *op. cit.* p. I/N12.

⁵² *Das Deutsche Markengesetz* § 27 (1).

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

Cabe señalar que los nombres o designaciones comerciales (los términos utilizados son *Unternehmenskennzeichen* y *Werktitel geschützt*) también son reguladas en la misma legislación, siendo la figura legal idónea para proteger títulos de libros, películas, musicales, obras teatrales u otras obras similares, en forma parecida a lo que ocurre en los Estados Unidos de América, en donde dichos títulos son protegidos mediante la *service mark*, pero muy diferente con respecto a México, donde -como se ha apuntado antes- son protegidos por la figura de las reservas de derechos. En Alemania, el sistema de protección a los nombres comerciales previsto en la *Markengesetz* coexiste con una limitada protección disponible en las secciones 30 y 37 del Código de Comercio Alemán (*Handelsgesetzbuch*), la cual es especialmente importante para pequeñas empresas. Además, las disposiciones generales del Código Civil Alemán (*Bürgerliches Gesetzbuch*) se aplican con respecto al uso indebido de nombres de personas tanto naturales como jurídicas, mismas que no requieren probar riesgo de confusión y relación competidora con el demandado.⁵³

En otro lado del espectro, similarmente a la legislación Estadounidense y alemana, la legislación Coreana de marcas parece responder a un espíritu similar. Así, la *Korean Trademark Act* (KTA) indica que su objetivo principal es "*contribuir al desarrollo industrial protegiendo los intereses de los consumidores a través de la tutela de la reputación comercial de los titulares de las marcas*".⁵⁴ En forma similar a la *Markengesetz*, el término marca (*mark* o *trademark*, utilizados como sinónimos) es utilizado por la KTA para referirse en forma indistinta a una marca comercial, marca de servicios, marca colectiva o emblema. Al respecto, nuevamente queda manifiesta la confusión de la terminología utilizada por la ley de la Propiedad Industrial (LPI) mexicana.⁵⁵ En Corea, una marca puede consistir en cualquier símbolo, letra, dispositivo o combinación de éstos. En 1996, la protección marcaria se extendió a los colores en forma aislada; y en 1998 a marcas

⁵³ *Bürgerliches Gesetzbuch* § 12.

⁵⁴ Korean Trademark Act § 1.

⁵⁵ Ver Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

tridimensionales.⁵⁶ En particular, tanto las marcas de servicio como las marcas colectivas, funcionan similar a lo antes apuntado con respecto a Estados Unidos. Como una particularidad, los emblemas son marcas que son utilizadas en actividades sin fines de lucro. Además, en 2004 fueron agregados tres tipos de marca: indicaciones geográficas; indicaciones geográficas homónimas; y marcas colectivas para indicaciones geográficas.⁵⁷

Una particularidad del sistema marcario Coreano es que la protección a las marcas famosas es provista por otra ley, conocida como *Unfair Competition Preventio Act* (UCPA). Lo anterior, al igual de lo que sucede en Estados Unidos y Alemania, confirma la estrecha relación que tiene el derecho marcario con la competencia desleal, ya sea aquella como género de ésta o formando parte de la misma área del derecho. Esta relación no se aprecia en el sistema legal mexicano, ya que la protección a las marcas

⁵⁶ Chang, Soo-Kil, *et. al.*, *op. cit.* p. 76.

⁵⁷ *Korean Trademark Act § 2 (1)*: "(i) "trademark" is defined as either of the following (referred to as "a mark") that is used on goods related to the business of a person who conducts business activities. such as producing, processing, certifying or selling such goods, to distinguish them from the goods [others,

(a) a sign, a character a figure; a time-dimensional shape or any combination of these, or

(b) any combination of color with any of the items of subparagraph (a) of this paragraph,

(ii) "service mark" means a mark used by a person who conducts a service business to distinguish the service business [rom the service businesses of others, (

(iii) "collective mark" means a mark intended to be used by a legal entity founded in association with a person who conducts business activities such as producing. manufacturing. processing. certifying or selling goods and with a person who conducts a service business; members of the legal entity can use the mark [or their goods and services,

(iiibis) "Geographical indication" means an indication that identifies a good as originating in a certain region where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to that region,

(iiiter) "homonymous geographical indication" means a geographical indication that has the same pronunciation as another geographical indication on the same type of goods, but which refers to a different geographical region,

(iiiquarter) "collective mark for a geographical indication" means a collective mark intended to be used by a legal entity composed solely of persons who conduct business activities such as producing. manufacturing, processing, or selling goods, members of the legal entity can use the collective mark for their goods,

(iv) "business emblem" means a mark: used by a person conducting a nonprofit business to indicate the person's business ...

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

pareciera un apéndice de la protección a las invenciones y la conexión con el derecho de la competencia desleal no solo es nula, sino impensable para las autoridades administrativas, judiciales y para muchos académicos.

Siendo un país civilista, los derechos marcarios se obtienen únicamente mediante el registro,⁵⁸ por lo que el uso no es un prerequisite y en la mayoría de los casos tampoco provee una ventaja o prioridad.⁵⁹ Una disposición curiosa de la KTA consiste en que si dos marcas que causen conflicto fuesen presentadas en el mismo día, deberá iniciarse un procedimiento de consulta entre las partes involucradas, y en caso de no llegar a un arreglo la procedencia de una de ellas se determinará por lotería.⁶⁰ Cabe destacar, sin embargo, que conforme a la UCPA existe otro tipo de protección para marcas no registradas que está disponible aún para aquellas que no son consideradas como famosas.⁶¹

Al igual que las demás leyes que aquí se comparan, conforme a la legislación coreana, una marca debe ser *distintiva* para ser registrable. En forma muy similar a la *Markengesetz*, la KTA contempla dos tipos de impedimentos para el registro de una marca: por *falta de distintividad* y debido a impedimentos absolutos, siendo ésta última categoría la que se refiere a conflictos con titulares de otras marcas.

Los impedimentos en razón de la *falta de distintividad* incluyen: (i) nombres genéricos;⁶² (ii) marcas convencionalmente utilizadas en relación a ciertos productos o servicios;⁶³ (iii) marcas descriptivas;⁶⁴ (iv) nombres

⁵⁸ *Korean Trademark Act* § 8 (1).

⁵⁹ Chang, Soo-Kil, *et. al.*, *op. cit.* p. 77.

⁶⁰ *Korean Trademark Act* § 8 (2).

⁶¹ *Unfair Competition Prevention Act* § 1.

⁶² Marcas que han sido declaradas genéricas incluyen: ASPIRIN, OFFSET, y JEEP. Ver S.e. 10 May. 1997,76 Da 1721; S.e. 28 Abr. 1987,86 Hu 16; Y S.e. 10 Nov. 1992,92 Hu 414.

⁶³ Ejemplos de estas marcas que se han vuelto convencionales incluyen: NAPOLEÓN (para cognac); MIN (para medicina); y FASHION (para ropa). Ver S.e. 22 Jan 1985,83 Hu 14; S.e. 11 Mar. 1986,85 Hu 124; S.e. 11 Oct. 1994,94 Hu 968.

⁶⁴ Ejemplos de marcas descriptivas incluyen: NO MORE TEARS (en cuanto a su calidad, para shampoo); GINSENG (en cuanto a los materiales, para jabón); L-830 (en cuanto a su cantidad, para video); HITEK (en cuanto a su eficacia, para refrigeradores); etc. Ver S.e. 13 Die.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

de lugares geográficos conspicuos, sus abreviaciones o mapas;⁶⁵ (v) marcas que hagan referencia a una manera, lugar o nombre común;⁶⁶ marcas consistentes en una combinación simple y común;⁶⁷ y (vi) otros signos que no posean suficiente capacidad distintiva.⁶⁸ Ciertas marcas descriptivas que hayan caído en las categorías (iii), (v) y (vi) antes referidas, y que se vuelvan *notoriamente conocidas* podrán ser registradas.⁶⁹ Dicha notoriedad no podrá ser inferida tan solo de la publicidad de que dicho producto ha sido objeto, sino que tendrá que probarse que la marca *per se* es ampliamente conocida por el público y no solamente el producto.⁷⁰

Además de los impedimentos antes referidos, la KTA dispone una larga lista *impedimentos absolutos*, los cuales incluyen: marcas que imiten emblemas oficiales; marcas engañosas en cuanto a su origen; marcas idénticas o similares a una marca famosa; aquellas que contravengan la moral o el orden público; aquellas que imiten medallas o premios; las que consistan en la imagen, retrato o apariencia de una persona famosa, o su abreviación, cuando no se obtenga previamente su consentimiento; marcas engañosas en cuanto la calidad o características de los productos; marcas que causen confusión en el público consumidor; formas funcionales; marcas que consistan en una indicación geográfica; marcas registradas por agentes o representantes de sus verdaderos titulares; y marcas que infrinjan los

1983,85 Hu 4; S.e. 12 Dic. 1989,81 Hu 1356; S.e. 23 Oct. 1990,88 Hu 1007. S.e. 28 Dic. 1982,81 Hu 55

⁶⁵ Ejemplos de esta categoría incluyen: DALLAS; PARIS; FIFTH AVENUE. Ver S.e. 24 Nov. 1992,95 Hu 735; S.e. 24 Jan. 1984,82 Hu 83; S.e. 24 Nov. 1992,92 Hu 735.

⁶⁶ Nombres como CORP; INC; PLAZA; O COMPANY caen en esta categoría. Ver S.e. 23 Jun. 1987,86 Hu 166; S.e. 27 Feb. 1987,86 Hu 199; S.e. 24 Feb. 1987,86 Hu 129; S.e. 29 Jul. 1994,94 Hu 333.

⁶⁷ Ejemplos incluyen: 123; y V8. Ver S.e. 23 Oct. 1990,88 Hu 1007 Y S.e. 10 Sep. 1985, 84 Hu 39.

⁶⁸ Casos donde la Suprema Corte Coreana ha declarada la insuficiente distintividad son: BELIEVE IT OR NOT; E ITS MAGle. Ver S.e. 28 Nov. 1994,94 Hu 173 Y S.e. 11 Nov. 1994,94 Hu 1213.

⁶⁹ *Korean Trademark* ACI § 6 (2).

⁷⁰ *In re Hyundai Automobile Co. Ltd.* S.e. 28 Dic. 1982,80 Hu 59.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

derechos marcarías de otros signos registrados o con fecha anterior de presentación.⁷¹

⁷¹ *Korean Trademark Act § 7 (1)*: "(i) trademarks that are identical or similar to the following: the national flag, the national emblem, as well as colors, medals, decorations or badges of the Republic of Korea, the national flags or emblems of foreign nations; the medals, decorations or badges of the countries party to the Paris Convention for the Protection of Intellectual Property (referred to as "the Paris Convention") or of the members of the World Trade Organization or of the contracting parties to the Trademark Law Treaty; the titles or marks of the Red Cross, Olympic organizations or well-known international organizations; titles or marks that are identical or similar to seals or signs of the Republic of Korea, or of the countries party to the Paris Convention, the members of the World Trade Organization, the contracting parties to the Trademark Law Treaty or the public organizations of these that are used for indicating supervision or certification;

(ii) trademarks that falsely indicate a connection with, or that criticize, insult or are liable to defame, any nation, race, ethnic group, public organization, religion or well-known deceased person;

(iii) trademarks that are identical or similar to well-known marks that indicate a nonprofit business of a State, a public organization or its agencies or public corporations, or a nonprofit public service, however, this provision does not apply where a nonprofit business of a State, a public organization or its agencies or public corporations, or a nonprofit public service apply to register such marks as their business emblems;

(iv) trademarks that are contrary to public order or morality;

(v) trademarks comprising a mark that is identical or similar to a medal, certificate of merit or decoration awarded at an exhibition held by or with the authorization of the Government of the Republic of Korea or at an exhibition held by or with the authorization of the government of a foreign country, unless a person who has been awarded a medal, certificate of merit or decoration has used it as part of the trademark on the same goods for which the medal, certificate of merit or decoration was awarded at the exhibition;

(vi) trademarks containing the name, title or trade name, portrait, signature or seal, famous pseudonym, professional name or pen name of well-known persons, or an abbreviation of these, unless the consent of the person concerned has been obtained;

(vii) trademarks that are identical or similar to another person's registered trademark (excluding a registered collective mark for a geographical indication) when the registration was applied for before the filing date of the trademark applications concerned and when the trademarks are to be used on goods identical or similar to the designated goods;

(viii) trademarks that are identical or similar to another person's registered collective mark for a geographical indication when the registration was applied for before the filing date of the trademark applications concerned and when the trademarks are to be used on goods identical or similar to the designated goods;

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

(viii) trademarks that are identical or similar to another person's registered trademark (excluding a registered collective mark for a geographical indication) when not more than a year has elapsed since the date on which the trademark right expired (that is, the date on which a trial decision became final for a trial decision invalidating a trademark registration) and when the trademarks are to be used on goods that are identical or similar to the designated goods;

(viii bis) trademarks that are identical or similar to another person's registered collective mark for a geographical indication when not more than a year has elapsed since the date on which the registered collective mark for a geographical indication right expired (or the date on which a trial decision became final for a trial decision invalidating a collective mark for a geographical indication) and when the trademarks are to be used on goods identical to the designated goods;

(ix) trademarks that are identical or similar to another person's trademark when that other person's trademark (excluding a geographical indication) is well known among consumers to indicate or resemble the other person's goods, and when the trademarks are to be used on goods that are identical or similar to such goods;

(ix bis) trademarks that are identical or similar to another person's geographical indication when that other person's geographical indication is well known among consumers to indicate or resemble a certain region's goods and when the trademarks are to be used on goods that are identical or similar to such goods;

(x) trademarks that are liable to cause confusion with the goods or services of another person because consumers easily recognize the trademark as designating the goods or services of the other person;

(xi) trademarks that are liable to mislead or deceive consumers on the quality of the goods;

(xii) trademarks that are identical or similar to a trademark (excluding a geographical indication);

that consumers inside or outside the Republic of Korea easily recognize as indicating the goods of a particular person, and which are used to obtain unjust profits or to inflict harm on a particular person and so on;

(xii bis) trademarks that are identical or similar to a geographical indication that consumers inside or outside the Republic of Korea easily recognize as indicating the goods of a certain region, and which are used to obtain unjust profits or to inflict harm on a legitimate users of the geographical indication and so on;

(xiii) trademarks that consist solely of three-dimensional shapes that are essential for securing the functions of goods, or their packaging, that require trademark registration; or

(xiv) trademarks that consist of a geographical indication or include a geographical indication of the origin of wines or spirits in a member state of the World Trade Organization, and which are used for wines, spirits or other similar goods. However, this provision does not apply if a legitimate user of a geographical indication applies to register a collective mark for a

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

Similar a los Estados Unidos, la KTA cuenta con un procedimiento de oposición previo al otorgamiento de la marca. Las particularidades de los procedimientos se analizarán más adelante. Una vez que la marca ha sido registrada, el titular goza del derecho al uso exclusivo⁷² con respecto a los bienes y servicios cubiertos en la solicitud, similar a como sucede con los demás países que integran la muestra. Un área en la que la doctrina Coreana ha avanzado notablemente es en lo referente a la utilización de una marca como *uso decorativo*. La Suprema Corte Coreana ha sido sobremanera indulgente en permitir diversos usos de marcas cuando esto se hace con propósitos decorativos, en vez de cómo indicación de la procedencia de los bienes.⁷³ Igualmente han sido permisivos con el uso de marcas como *referencia*, es decir, cuando son distribuidos como regalos o bonos para los clientes como una manera de publicidad. Sin embargo, si el bien con la marca protegida es dado como consideración a la compra de otro artículo, entonces puede tratarse de una conducta infractora.⁷⁴

Algo que las recientes reformas han abandonado, es la otrora típica característica del sistema marcario coreano de las *marcas asociadas*. Recordemos que conforme a las disposiciones que ahora están derogadas, cuando un titular de una marca quería registrar una marca similar a otra ya registrada por él mismo, debía someter una solicitud de registro de marca asociada. Este sistema estaba diseñado para "reforzar" los derechos de los titulares de las marcas e impedir la imitación por parte de terceros. Uno debía registrar como *marca asociada* todo aquel signo distintivo utilizado en forma posterior a la marca principal ya registrada, a pesar de que se refiriera a bienes y productos diferentes, mientras cayeran en la misma clase.⁷⁵ Dichos

geographical indication under Article9(3) of this Act and the relevant goods are the designated goods."

⁷² *Korean Trademark Act* § 50.

⁷³ Ver casos: *Adidas* (S.e. 12 Abr. 1979, 76 Da 1233); *Chanel* (S.H.e. 14 Ago. 1997, No. 1596.); *Personajes Tom & Jerry y Simpson* (S.e. 18 Jun. 1996), 96 No 369.

⁷⁴ S.C 25 Jun. 1999, 98 Hu 58.

⁷⁵ OMPI, *Background reading material on the industrial property system of the Republic of Korea*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996, p. 110.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

conjuntos de marcas estaban legalmente asociados, y aunque eran considerados como registros independientes cada uno, si una marca que debía ser registrada como *asociada* era registrada como una marca *principal*, entonces se arriesgaba a que fuera anulada⁷⁶ por la *Korean Industrial Property Office* (KIPO). Debido a su complejidad y falta de justificación, dicho sistema de las marcas asociadas ha sido derogado.

Finalmente, dentro de esta comparativa, la ley relevante en materia de marcas en los Estados Unidos, la denominada Ley *Lanham*⁷⁷ de 1949, define a la marca como "*cualquier palabra, nombre, símbolo, o signo, o cualquier combinación de éstas (i) usada por una persona o (ii) con respecto a la cual una persona tiene la intención de usarla en el comercio, de buena fe, habiendo solicitado su registro*".⁷⁸

Bajo los términos anteriores, la Ley *Lanham* delimita lo que puede constituir una marca, en términos negativos, al señalar que "Ninguna marca por medio de la cual sea posible 'distinguir' al solicitante sus bienes de otros le será negada su inscripción en el registro principal, bajo ninguna circunstancia, a menos que..."⁷⁹ a menos que caiga en los supuestos de "no registrabilidad" previstos en los apartados (a) al (f) del *United States Code* §1052. Cabe señalar que aunque la ley distingue a las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación,⁸⁰ aclara que todas esas modalidades pueden referirse

⁷⁶ Antigua disposición contemplada en § 71 (1) del *Korean Trademark Act*.

⁷⁷ La denominación coloquial de dicha ley corresponde formalmente al título 15 del *United States Code*

⁷⁸ 15 U.S.C. § 1051 (b) (1) '*A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director*'.

⁷⁹ 15 U.S.C. § 1052 "No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be register registration on the principal register on account of its nature unless it ...".

⁸⁰ Los términos utilizados por la *Lanham Act* son *Trade Name, Trademark, Service Mark; Certification Mark; y Collective Mark*.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

indistintamente como *marcas*⁸¹ lo cual desde luego es mucho más claro que el término signos *distintivos*⁸² adoptado por la doctrina Mexicana para referirse a similares categorías, y que a su vez es propiciado por la confusión terminológica en la ley. Bajo este tenor, un *nombre comercial* es cualquier nombre usado por una persona para identificar su negocio o vocación. *Las marcas de servicio*, por otra parte, sirven para proteger títulos, nombres de personajes y otras características distintivas de programas de radio o televisión, función que en México realizan las reservas de derechos.⁸³ *La marca colectiva*, a su vez, es una marca comercial o marca de servicio utilizada por o cuyo registro ha sido solicitado en buena fe por una cooperativa, asociación, organización, la cual hace referencia a la pertenencia o membresía de dicha entidad colectiva. Finalmente, *la marca de certificación* es la versión Norteamericana de las denominaciones de origen, ya que permiten certificar el origen regional, materiales usados o modo de manufactura, calidad, precisión o que la mano de obra asociada a dichos bienes o servicios fue llevada a cabo por determinada organización o sindicato.⁸⁴ Como característica importante, los apellidos y los términos

⁸¹ 15 U.S.C. § 1127.

⁸² Ver artículos 113 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁸³ Ver artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

⁸⁴ 15 U.S.C. § 1127: "*The terms "trade name" and "commercial name" mean any name used by a person to identify his or her business or vocation.*

The term "trademark" includes al/y vaord, name, svmbol, or device, or any combination thereof-

(1) *used by a person, or*

(2) *which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter; to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.*

The term "service mark" means al/y word, name, svmbol, or device, or any combination thereof -

(1) *used by a person. or*

(2) *which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter; to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive of radio or*

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

geográficos pueden ser registrados, pero solo cuando poseen un inherente carácter distintivo o han adquirido *secondary meaning*.⁸⁵ También, los colores en forma aislada pueden ser registrados como marca, pero solo cuando no se consideran descriptivos ni sean el resultado de una característica técnica necesaria para competir eficazmente en el mercado.

La definición prevista de *marca* por la legislación Estadounidense es bastante amplia en comparación con la de los demás que integran la muestra, ya que ésta es definida como "*cualquier signo que sirva como indicador de procedencia*".⁸⁶

television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

The term "*certification mark*" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof -

(1) used by a person other than its owner; or

(2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter; to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.

The term "*collective mark*" means a trademark or service mark -

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter. and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

The term "*mark*" includes any trademark, service mark, collective mark, or certification mark."

⁸⁵ Secondary Meaning es definido como la conexión en la mente del consumidor entre la marca y el proveedor del servicio (o producto). Dicha cualidad la adquieren, en forma posterior, las marcas que no son *inherentemente distintivas* y que por lo tanto son consideradas descriptivas a efecto de poder ser registradas en el registro principal de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Quien reclame que una marca ha adquirido tal cualidad, tiene la carga de probar las siguientes circunstancias: (1) el tiempo y modo que se ha usado la marca; (2) la naturaleza y cantidad de publicidad y promoción; (3) los esfuerzos hechos por el actor para promover una conexión conciente en las mentes de los consumidores con su negocio; y (4) el grado en el que el público en efecto identifica la referida marca con el actor. Para más detalles sobre este tema ver *Investcorp, Inc. v. Arabian Investment Banking Corporation* (Investcorp) E.C. United States Court Appeals, 11th Cir. 931 F.2d 1519 (1991).

⁸⁶ *Copyright Act* § 101.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

Tradicionalmente, en Estados Unidos los derechos sobre una marca se adquirirían mediante el uso comercial que se haga de la misma, en conexión con los bienes o servicios que ampare,⁸⁷ lo que se conoce como el sistema *first-to-use*. Aunque todavía corresponde a una de las características principales del sistema norteamericano de marcas, a partir del 16 de noviembre de 1989 es posible solicitar el registro de una marca sin haberla usado, basado en una intención de buena fe en utilizar dicha marca (*intent-to-use*). Aunque los derechos de propiedad sobre la marca quedarán en suspenso hasta que dicha marca sea usada, y todavía habrá la posibilidad de que un competidor mantenga derechos superiores en su área de influencia geográfica si comienza a usar dicha marca previamente a la fecha de solicitud, la prioridad del titular de la marca se respeta desde el momento en que es ingresada la solicitud y el ejercicio pleno de los derechos comienza una vez que el registro es concedido.⁸⁸ La validez del registro durará diez años,⁸⁹ y será registrable por periodos sucesivos en tanto se mantenga la distintividad de la marca.

La doctrina legal Norteamericana es muy consistente con respecto a que una marca no es una concesión del gobierno, ni se crea a partir de una invención o descubrimiento, lo que la diferencia notablemente de las patentes, sino que por el contrario depende solo del uso previo que se haga de ella en el mercado.⁹⁰ La doctrina legal Norteamericana también ha establecido las cuatro clasificaciones básicas para las marcas: (1) *genéricas*, mismas que jamás deben ser protegidas. (2) *descriptivas*, las cuales pueden ser protegidas solo mediante la adquisición de *secondary meaning*. (3) *sugestivas*, las cuales son protegidas mediante uso en el comercio⁹¹. (4) *arbitrarias*, las cuales son términos inherentemente distintivos

⁸⁷ Pattishall, B. W et. al, *Trademarks and Unfair Competition*. Ed.: LexisNexis, 2000, p. 17.

⁸⁸ El concepto utilizado en la leyes "*constructive use*", lo cual significa que los efectos del registro se retrotraen a la fecha de la solicitud.

⁸⁹ U.S.C § 1059.

⁹⁰ pattishall, B. W et. al., *op. cit.* p. 17.

⁹¹ En el caso de las demás jurisdicciones que no pertenezcan al sistema de derecho consuetudinario, debe entenderse que son protegidas mediante registro.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

y también son protegidos mediante el simple uso comercial en el mercado.⁹²

En forma posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el Presidente Clinton firmó en diciembre de 1993 la legislación doméstica que lo implementaba.⁹³ Dicha ley endurecía las reglas para registrar marcas descriptivas. A este respecto, cabe destacar la claridad con la que la legislación y jurisprudencia han establecido criterios uniformes y predecibles, contrario a lo que sucede en México al respecto. El subcapítulo primero de la Ley *Lanham* determina cuales marcas no serán registrables ante la *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Entre de ellas se incluyen:

1. Marcas que consistan de elementos inmorales, descriptivos o escandalosos; o que constituyan una falsa indicación relacionada con la procedencia de vinos.⁹⁴

2. Marcas que imiten la bandera u otro escudo oficial de los Estados Unidos u otra entidad pública.⁹⁵

3. Marcas que consistan en la imagen, retrato o firma de un individuo vivo; o de un presidente de los estados unidos durante su vida o la de su viuda, en su caso.⁹⁶

4. Marcas que imiten otra previamente registrada, en pro ceso de

⁹² Partridge, M. V B. *Guiding Rights. Trademarks, Copyrights and the Internet*. Lincoln, NE: iUniverse, Inc.2003, p. 43.

⁹³ Partridge, M. V B. *op. cit.* p. 71.

⁹⁴ 15 U.S.C. § 1052 (a): "*Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter, or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute, or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agree111elll (as defined in section 3501 (9) of title 19) enters into force with respect to the United States*".

⁹⁵ 15 U.S.C. § 1052 (b): "*Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States. or of any State or municipality, or of anv foreign nation. or any simulation thereof*".

⁹⁶ 15 U.S.C. § 1052 (e): "*Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature. or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if anv, except by the written consent of the window*".

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

registro o usada anteriormente en los Estados Unidos, con relación a productos o servicios similares, con el propósito de causar confusión, error o engaño.⁹⁷

5. Marcas consideradas como términos descriptivas.⁹⁸

Éste último apartado es necesario verlo con detenimiento especial, ya que conforme a la § 1052 de la *Ley Lanham*, serán consideradas como descriptivas las siguientes marcas:

- (a) meramente descriptivas o meramente engañosas;
- (b) principalmente descriptivas geográficamente;
- (c) principalmente engañosas geográficamente;⁹⁹
- (d) las que constituyan principalmente un nombre o apellido; y
- (e) elementos que son, vistos en su conjunto, funcionales.

Un ejemplo importante de marcas funcionales es el color, el cual por sí solo, puede constituir una marca.¹⁰⁰ En efecto, dichas marcas será posible registrarlas en el registro suplemental que al efecto lleva la USPTO, siendo el único requisito que se trate de una marca "capaz de distinguir los bienes o servicios del solicitante y que no sea registrable en el registro principal".¹⁰¹

⁹⁷ 15 U.S.C.. § 1052 (d): "*Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive ...*".

⁹⁸ 15 U.S.C. § 1052 (e): "*Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primary/ly merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional*".

⁹⁹ Ver *In re Wada*, 194 F.3d 1297 Fed. Cir. (1999).

¹⁰⁰ El color en forma aislada será protegido como marca cuando es utilizado como elemento distintivo y no tiene una funcionalidad específica. Ver *Qualitex CO. v. Jacobson Products CO.*, t«. 514 U.S. 159 (1995).

¹⁰¹ 15 U.S.C.. § 1052 (f).

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

Lo extravagante de dicha disposición legal tiene sus orígenes en 1920, la cual fue creada con el propósito de permitir a los usuarios norteamericanos registrar una marca en países extranjeros donde existía el prerrequisito del registro en el país de origen.¹⁰²

El registro suplemental no confiere los mismos beneficios que el registro principal. Sin embargo, confiere el derecho de entablar una demanda y de pedir daños y perjuicios contra el infractor.¹⁰³ Además, con respecto a las mencionadas marcas descriptivas, queda abierta la posibilidad de que una vez que adquieran el referido *secondary meaning*, podrán ser registradas en el registro principal, excepto por lo que hace a las marcas principalmente engañosas geográficamente y aquellas consideradas como funcionales.¹⁰⁴ Cabe destacar que habiendo sido inscrita en el registro principal por 5 años y utilizada de forma continua, el signo distintivo queda inmune a cualquier reclamación en cuanto a su falta de distintividad (incontestability) y constituye evidencia concluyente de los derechos exclusivos del titular,¹⁰⁵ a menos que tal distintividad se diluya o termine por convertirse la marca en un término de uso genérico.¹⁰⁶

Una particularidad del sistema Norteamericano es que la Ley *Lanham*, de carácter federal, co-existe con otras leyes locales de marcas, por lo que no es la única legislación relevante.¹⁰⁷ Además, el principal interés de la legislación Estadounidense es proteger al público de prácticas engañosas en el mercado; mientras que el interés secundario es proteger los derechos de los titulares de las marcas como una indicación de la fuente o procedencia¹⁰⁸ del producto o servicio.

Muchos estados de la Unión Americana proveen una protección adicional anti-dilución a nivel federal. Además de la *Lanham Act*, existe también desde el 16 de enero de 1996 la *Trademark Dilution*

¹⁰² Pattishall, B. W et al (2000) *Op. cit.* p. 106.

¹⁰³ *Ídem.*

¹⁰⁴ 15 u.s.c § 1052 (a):

¹⁰⁵ Pattishall, B. W et al (2000) *Op. cit.* p. 96.

¹⁰⁶ Ver *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly Inc.* 469 U.S. 189 (1985).

¹⁰⁷ Partridge, M. V B., *op. cit.* p. 43.

¹⁰⁸ Partridge, M. V B., *op. cit.* p. 43.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

Trademark Act, la cual tiene como propósito proteger las marcas contra el uso comercial que se haga de ellas con la intención de "aprovecharse de su reputación o diluir su distintividad".¹⁰⁹ La dilución puede darse por ensuciar la reputación;¹¹⁰ empañar o disminuir la fuerza distintiva de la marca¹¹¹ y no necesariamente consiste en la infracción de la marca.¹¹² Adicionalmente, se creó la *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA)¹¹³ en noviembre de 1999 para brindar protección adicional a los titulares de marcas contra la práctica de registrar nombres de dominio con la intención de demandar una cantidad a cambio de su transferencia. Dicha disposición establece una lista no-exhaustiva de factores que los tribunales deben considerar para determinar si existe mala fe por parte del demandado. Además, permite ejercitar acciones in rem,¹¹⁴ ante la dificultad de establecer jurisdicción personal sobre el demandado y las dificultades de emplazado a juicio. La legislación mar- caria es vista en Estados Unidos como una parte especial de otra rama del derecho más general, como lo es el derecho de la competencia desleal. Por ello, el consenso en Estados Unidos es que los asuntos relativos a marcas son, en esencia, asuntos relativos a la competencia desleal,¹¹⁵ situación que coincide con la posición Alemana y Coreana.

VII. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DE AVISO COMERCIAL

La figura de aviso comercial hace su aparición en la escena Mexicana con la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, previa a la ley vigente, la cual –habrá

¹⁰⁹ 15 U.S.C. § 1125 (c) (1).

¹¹⁰ Ver *Deer & Company V. MTD Products. Inc.* 41 F.3d 39 (1994).

¹¹¹ Los términos utilizados son: *tarnishment*, *blurring*. y *diminishing*, respectivamente.

¹¹² Ver *Jean Patou, Inc. v. Jacqueline Cochran, Inc.*, 201 F. Supp. 861,867 (S.D.NY 1962).

¹¹³ 15 U.S.C. § 1125 (d).

¹¹⁴ 15 U.S.C. § 1125 (d) (ii) (A).

¹¹⁵ Pattishall, B. W, *et. al, op. cit.* p. 4.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

de recordarse- fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 bajo el nombre de Ley de Fomento y Protección a la Ley de la Propiedad Industrial, entrando el vigor al día siguiente de su publicación,¹¹⁶ la cual como se sabe, fue modificada por primera vez el 2 de agosto de 1994, entrando en vigor la gran mayoría de dichas modificaciones el 1 de octubre de ese mismo año.¹¹⁷ De manera inusitada, la aludida reforma modificó no solo una gran cantidad de artículos, sino también el título mismo de la ley,¹¹⁸

¹¹⁶ Artículo Primero Transitorio del decreto de publicación de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

¹¹⁷ Artículo Primero Transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, del 2 de agosto de 1994.

¹¹⁸ DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994. ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el título de la Ley y los artículos lo., 20. Fracción V, 30. fracción II, 60., 70., 80., 12 fracciones II, IV Y VI, 15, 16, 18, 19 fracciones III y VIII, 21, 23, 25, 29, párrafo primero, 30, 31, 36, párrafo primero, 37, 38 párrafo primero, 41 fracción I, 44, 47 fracciones 1, segundo párrafo y II, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 66, 70 párrafo primero, 73, 78 fracciones 1, II, IV Y último párrafo, 80 fracción II y último párrafo, 81,82,87, 89 fracción IV, 90 párrafo primero y las fracciones IV, V, VII, XII, XIII, xv, XVI Y XVII, 91, 92 fracciones 1 y II segundo párrafo, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 108, 113 párrafo primero, y las fracciones II y III, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126 párrafo primero y fracción II, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 138 fracción II, 140, 143, 148, 150, 151, 152 fracción II, 159 fracción IV, 160, 164, 169 párrafo primero y la fracción III, 179, 180, 181, 184 párrafo primero, 186 párrafos primero y segundo, 187, 188, 193, 194, 196, 197 párrafo primero y la fracción 1, 198, 199 párrafo primero, 200, 206, 209 fracciones III, IX Y X, 211, 213 fracciones V, VII, VIII, X Y XI, 214 fracción 1, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, Y 227; la denominación del Capítulo II del Título Primero y del Capítulo II del Título Sexto; se adicionan los artículos 70. BIS, 70.BIS 1, 70.BIS 2, 10 BIS, 31 con dos párrafos, 38 BIS, 44 con un último párrafo, 55 BIS, 62 con un último párrafo, 63 con un último párrafo, 86 BIS, 86 BIS 1, 92 fracción III, 122 BIS, 137 con un último párrafo, 143 con un último párrafo, 190 con un último párrafo, 192 con un último párrafo, 192 BIS, 192 BIS 1, 199 con un último párrafo, 199 BIS, 199 BIS 1, a 199 BIS 8, 212 BIS, 212 BIS 1, 212 BIS 2, 213, fracciones IX con un inciso d), y XII a XXIII, 221 BIS, 228; Y 229, se derogan los artículos 30. fracción III, 50., 20, 41 fracción IV, 51, 65 fracción III, 118 fracción IV, 120, 132 Y 149 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: ...

ARTICULO SEGUNDO.- Se sustituye en los artículos 49, 56, 59, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 106, 107, 124, 129, 133, 137, 141, 146, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 183, 191, 201, 202, 203, 204, 205, y 217, la referencia a la Secretaría por el Instituto.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

por lo cual ahora la conocemos como "Ley de la Propiedad Industrial", e inclusive muchos se refieren a ella como la "ley del 94".

Sin embargo, la anterior Ley de invenciones y marcas del 10 de febrero de 1976 concebía la los *avisos comerciales* como una protección de por sí especial, asimilada de cierta manera al derecho autoral, ya que su protección se limitaba a un plazo improrrogable de diez años, después del cual caería "*de pleno derecho bajo el dominio público*". En tal sentido, en su concepción original, el aviso comercial fue diseñado para proveer al empresario de una protección adicional de carácter excepcional -de aquí que fuera improrrogable-, y complementaria al derecho de autor, de tal manera que su titular pudiese aprovechar de manera más ventajosa las bondades de sus esfuerzos publicitarios. Al respecto, basta hacer referencia al fundamento legal en la aludida Ley de Invenciones y Marcas.

Artículo 174. Toda persona que para anunciar al público un establecimiento o negociación comercial, industrial o de servicios o determinados productos, haga uso o quiera usar oraciones o frases que los distinga fácilmente de los de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confundan en su conjunto. Esta clase de registro se registrará, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas.

Artículo 175. Los efectos del registro de un aviso comercial durará (sic) diez años. Al terminar el plazo caerá de pleno derecho bajo el dominio público, y en consecuencia no podrá volver a ser registrado como aviso.

Con el texto legal antes citado, puede hacerse una inferencia inmediata de que dicha protección especial no solo -como se ha dicho ya- era concebida como una protección adicional de carácter excepcional, y además complementaria al derecho de autor; también se aprecia claramente que la intención detrás de dicha disposición era evitar algo que en ese momento no

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

se le conocía con ese nombre y menos aun podía ser considerado una rama aparte del derecho: la competencia desleal. Inclusive, la aludida Ley de Invenciones y Marcas de 1976 señalaba que el aviso comercial habría que registrarse -al igual que las marcas- con relación a determinados productos o servicios, conforme a la clasificación del reglamento; pero que si el aviso "*tenía por objeto anunciar algún establecimiento o institución, sean éstos de la naturaleza que fueren, serán comprendidos en una clase especial*".¹¹⁹

Reconocía solamente las marcas, pudiendo ser estas de productos o de servicios, en tanto poseyeran la consabida *capacidad distintiva* a la que se ha aludido ya.¹²⁰ No obstante, la el aviso comercial como figura especial no existía, aún cuando puede válidamente afirmarse que el registro de una "frase" pudiera caber en el ámbito de lo constituía una marca, ya que el artículo 90 de dicha ley ya derogada establecía lo siguiente:

Artículo 90. Pueden constituir una marca:

Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traen de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones socia/es, siempre que no queden comprendidas en las prohibiciones del artículo siguiente.

Es por ello, que como parte de la evolución o metamorfosis que la figura de aviso comercial ha mostrado en la legislación Mexicana, la exposición de motivos de la referida Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, denominada a partir de 1994 Ley de la Propiedad Industrial, contiene un apartado titulado "*Principales adecuaciones contenidas en la iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*", donde se señala que dentro de las principales disposiciones de dicha iniciativa, destaca -entre otras- un sub-apartado bajo el título "Se

¹¹⁹ Artículo 178 de la ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

¹²⁰ Artículo 87 de la ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

mejora la protección a la propiedad industrial de modo congruente con las prácticas de mercadotecnia que se observan cada vez mas en la actualidad". Bajo ese rubro, en el punto 2) se destaca *"Asimismo, conforme a la iniciativa se admite una mayor liberalidad del registro de marcas que conlleven elementos que sean descriptivos, en cierto grado, de los productos o servicios a los que se aplican las marcas, si éstas mantienen básicamente un carácter distintivo, considerando la totalidad de los elementos que se componen. Con esto se acaba un obstáculo que en el pasado han venido enfrentando las empresas para registrar algunas marcas que, siendo producto auténtico de la creatividad (sic), incluían marginalmente, como ingrediente, algún rasgo descriptivo de los productos o servicios para los que se les concedían".*¹²¹ Lo anterior, da cuenta de una mayor permisividad en cuanto a que las marcas puedan contener elementos descriptivos, aún cuando en su conjunto mantuviesen su carácter distintivo.

Por otra parte, respecto a los avisos comerciales, en el mismo apartado pero en el punto 6) se señala expresamente "En lo tocante a la protección de los avisos comerciales (es decir las frases publicitarias por las que las empresas anuncian sus productos o servicios de manera distintiva o singular ante la clientela), el derecho del titular del registro correspondiente, para impedir que terceros utilicen el aviso sin su autorización, se aumenta considerablemente, ya que conforme a la iniciativa dicho derecho tendrá una vigencia de diez años y podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración, en contraste con lo que dispone la ley vigente, que es una protección de tan sólo un periodo improrrogable de cinco años".¹²²

¹²¹ Cfr. Exposición de motivos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

¹²² N. del A. En la exposición de motivos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, según el texto consultado en el sitio de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/9//leg/leg8.pdf> se señala que en la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976 la vigencia del aviso comercial era de cinco años improrrogables; no obstante, el texto original del artículo 175 de la Ley de Invenciones y Marcas señala que "Los efectos del aviso comercial durará (sic) diez años ... ", sin que se tenga identificada por el autor una reforma posterior que modificase dicho plazo de vigencia, previo a su derogación por la ley de 1991.

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

Por lo anterior, no es de extrañarse que en los países en los cuales no se ha dado la referida bifurcación histórica para dar nacimiento a la figura especial de *aviso comercial*, la protección de las frases u oraciones publicitarias se brinde por vía del derecho de autor clásico, o por vía de la legislación de publicidad, teniendo como interés rectores de dicha protección no los intereses del empresario de que no le sea emulada su publicidad; sino en cambio que por un lado, que sean protegida la creatividad expresada en las creaciones publicitarias, cuando reúnan el estándar de protección de la legislación autoral, y por el otro, se evite la competencia desleal, poniendo en el centro de dicha preocupación al consumidor, antes que al empresario.

Entendiendo a la publicidad -y dentro de ella a los avisos comerciales- bajo esta perspectiva, resulta natural establecer su conexión con el con la legislación autoral; con la legislación de competencia desleal-de la cual por cierto, como se ha establecido, forma parte la legislación de marcas; y con la legislación de protección al consumidor.

Bajo esta tesis, en tanto en España como en Alemania, que cuentan con una legislación especial en materia de publicidad, se reconoce explícitamente la posibilidad de que los avisos comerciales sean protegidos por vía del derecho de autor, o por vía de la competencia desleal. Estados Unidos, por su parte, tiene una muy establecido doctrina jurisprudencial en materia de publicidad, que al final de cuentas comparte dicha perspectiva. Por ello, en tales jurisdicciones se aprecia ociosos e innecesario contar con una figura especial, a la manera Mexicana, para proteger a los avisos comerciales, siendo que resulta innegable que cuando una frase constituya una "denominación", en los términos del artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, o "una combinación de palabras", como lo reconoce las legislaciones de España, Alemania, Estados Unidos u Corea, analizadas para efectos del presente trabajo, la misma podrá ser registrada como marca, en su acepción tradicional.

Quizá por lo anterior, al diseñar la figura del *aviso comercial* en México, no se consideró necesario establecer límites que evitaran una competencia desleal; que indujeran al público consumidor al error o que resultaran

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

falsas o engañosas. En tal virtud, ni el capítulo relativo a los avisos comerciales de la LPI, ni el artículo 90 que establece las prohibiciones para el registro de marcas, contempla tales hipótesis; aun cuando sí se consideran infracciones administrativas, en los términos del artículo 213 de la LPI, las siguientes:

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

(...)

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción 1 de este mismo artículo; ...

(...)

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

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

(...)".

COMPETENCIA DESLEAL E INDUCCIÓN AL ERROR EN AVISOS COMERCIALES

Pero dado el orden de las cosas, tal como se regula actualmente, no existiría impedimento alguno para registrar avisos comerciales, tales como los que se han señalado como ejemplo, a saber: "la pizza más grande de México", "El refresco oficial de la selección mexicana... ", "solo la leche materna es mejor que ... ", "las papas preferidas de América", "la pasta de dientes número 1 en México", "la pasta número 1 en Italia". Sin embargo, a la luz de lo que se ha explicado, es claro que de otorgarse, tales registros no estarían cumpliendo con unas de las funciones ya explicadas de las marcas, consistente en las funciones *publicitarias y de garantía*.

VIII. CONCLUSIONES

Nos parece claro que siempre que nuestro país trata de conceder una protección especial, bajo una figura *excepcional, ad hoc o sui generis*, los resultados son poco alentadores si la misma se aparta de los principios rectores de la propiedad intelectual en general: el principio de *distintividad* para las marcas; el *principio* de novedad, para las invenciones; y el principio de *originalidad* para los derechos de autor, aún cuando ello se haya instrumentado con la mejor de las intenciones por el legislador y por la autoridad administrativa, que en muchos casos cede ante las presiones de algún sector de la industria para establecer ese tipo especial de protección a favor de sus intereses, lo cual sucede no solo en detrimento de la colectividad en su conjunto, sino a la postre, en detrimento de sus otros interés particulares, más importantes aún, del mismo sector de la industria.

Tal suerte ha seguido, aunque de manera menos sutil y ciertamente más dramática, la figura de la reserva de derechos, a la cual en otras publicaciones se ha analizado y criticado con rigor técnico-jurídico,¹²³ así

¹²³ Véase para más información al respecto Solario Pérez, Oscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford University Press, 2010, México, D.F. en el apartado correspondiente a Marcas vs Reservas de derecho. p. 211. 301

ÓSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ

como la figura del derecho sui generis para los desarrolladores de bases de datos no originales, que no solo constituyen un defecto en el sistema general de protección a la propiedad intelectual, sino que además, indirecta o directamente, terminan perjudicando más los intereses de la industria a la cual se supone tendrían que proteger.