



Revista de
Derecho
Comunicaciones y
Nuevas Tecnologías

ESTUDIO COMPARADO DE LA OBSERVANCIA DEL
DERECHO DE MARCAS: ALEMANIA, COREA DEL SUR,
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

Óscar Javier Solorio Pérez¹

Universidad de los Andes
Facultad de Derecho - GECTI
Revista N.º 4, junio de 2010. ISSN 1909-7786

Estudio comparado de la observancia del derecho de marcas: Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y México

Óscar Javier Solorio Pérez¹

RESUMEN

El derecho de marcas, si bien se sigue basando en el principio de territorialidad, a través del cual la legislación doméstica determina el resultado de una controversia legal en la materia, ha sido atenuado, ya que la regulación sustantiva de los signos distintivos ha sufrido la influencia del poder armonizador de los tratados internacionales, principalmente el Convenio de París y los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (Adpic). No obstante, importantes asimetrías subsisten en los sistemas domésticos, que dan como resultado niveles muy distintos de protección a dichos bienes intangibles.

PALABRAS CLAVE: marcas, observancia, Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, México

ABSTRACT

Trademark law still rests on the principle of territoriality, upon which domestic legislation determines the outcome of a legal controversy pertaining to this field of law, has been attenuated due to the fact that substantive regulation of distinctive signs has been influenced by the harmonizing power of international treaties, mainly Paris Treaty and Trips. Nevertheless, important asymmetries remain among domestic legal systems that result different level of protection to those intangible assets.

Keywords: trademarks, enforcement, Germany, South Korea, United States, Mexico

¹ Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima; Maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad The John Marshall Law School de Chicago, Illinois, Estados Unidos; y Doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Asociación Nacional de Universidades (Anuies). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I y cuenta con el reconocimiento del Programa de Mejoramiento del Profesorado (perfil Promep). Ha sido becario de la Deutscher Akademischer Austauschdienst (Agencia Alemana de Intercambio Académico) para realizar estancia de investigación en el Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht (Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Tributario), con sede en Munich, Alemania. Ha sido Coordinador Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y Director del Programa de Propiedad Intelectual de la misma casa de estudios. Actualmente, es Director del Instituto Universitario de Investigaciones jurídicas, profesor-investigador de tiempo completo y árbitro certificado en materia de derechos de autor autorizado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

SUMARIO

Introducción - I. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO COMPARADO - A. *Alemania* - B. *Corea del Sur* - C. *Estados Unidos* D. *México* - II. ÁMBITO SUSTANTIVO DE PROTECCIÓN - A. *Alemania* - B. *Corea del Sur* - C. *Estados Unidos* - D. *México* - III CONCLUSIONES - Bibliografía

“La imitación de signos marcarios es la forma más antigua de competencia desleal”²

Introducción

El presente artículo tiene por objetivo resaltar las disposiciones legales más importantes en materia de protección legal a las marcas mediante su comparación del régimen legal vigente en México, con el respectivo sistema legal de protección de Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y México.

La comparación revisa las características más importantes de los referidos sistemas legales y resalta sus coincidencias, así como las diferencias con el sistema mexicano, con la intención de ofrecer un panorama representativo sobre las diversas tradiciones y visiones en cuanto a la protección de signos marcarios se refiere.

Comenzaremos por describir brevemente la justificación de los países que integran la muestra, a fin de establecer la metodología utilizada y el propósito de las técnicas de comparación empleadas. Posteriormente, nos referiremos a los sistemas legales de los países referidos, con especial atención al aspecto sustantivo de sus leyes.

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

I. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO COMPARADO

Para que una comparación sea válida, debe realizarse entre todos los individuos del universo o, en su defecto, mediante una muestra representativa estadísticamente. Para nuestra disertación, el objeto de estudio lo constituyen los sistemas de protección a los derechos de propiedad intelectual (DPI), de los cuales la marca es uno de ellos; y el universo de estudio son todos aquellos países que otorgan algún tipo de protección legal a los DPI, en particular a las marcas, como objeto de estudio. Del total de países que conforman el orbe, el universo más amplio es el del conjunto de países que integran la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ya que, en virtud del convenio que establece dicha organización, las partes firmantes establecen como uno de los objetivos principales la protección a la propiedad intelectual.³ Además, la membresía a la OMPÍ está abierta sólo a países que forman parte de alguno de los principales tratados internacionales⁴ de

3 Artículo 3° del Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo, según reformas del 28 de septiembre de 1979: “Los fines de la Organización son: (i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y (ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones”.

4 El Convenio de Estocolmo, que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, refiere que podrán ser miembros de la OMPÍ aquellos países que sean parte de las Uniones a que dicho acuerdo se refiere. Es decir, las uniones internacionales creadas por los diferentes acuerdos, principalmente por los Convenios de París y de Berna. Ver

protección a la propiedad intelectual, por lo que los países que conforman dicha organización internacional necesariamente tendrán algún tipo de protección a los DPI con base en sus obligaciones como país contratante de los Tratados de Berna o de París, principalmente. En la actualidad, los países que conforman la OMPI suman 183, 169 de los cuales están adheridos al Convenio de París, que es el principal convenio internacional en materia de marcas.⁵

Al mismo tiempo, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), que como se ha dicho antes, constituye el anexo 1c del Acta de Marrakech de abril de 1994 a través de la cual los países organizados en torno al GATT pasaron a conformar la Organización Mundial del Comercio (OMC), establece estándares mínimos de protección legal eficaz para los países contratantes. Al ser un anexo del Acta de Marrakech, el Adpic constituye uno de los documentos básicos de la OMC y, por tanto, un tratado internacional de adopción obligatoria

para todos los 149 miembros actuales de dicha organización internacional.⁶

La intersección de los datos referidos nos permite establecer un universo de países que forman parte de la OMPI y de la OMC, y que, por tanto, son parte de los tratados internacionales más relevantes en materia de protección a los DPI. Dicho universo consta de 149 individuos.

Debido al gran tamaño del universo y tomando en cuenta los recursos materiales y el tiempo disponible para esta investigación, fue diseñada una muestra de tipo no probabilística, donde se ha maximizado el rango de la diversidad. La anterior no es una muestra aleatoria, sino “una muestra dirigida, que supone un procedimiento de selección informal”.⁷ Debido al tipo de muestra, cabe tener en cuenta que “la ventaja bajo el enfoque cuantitativo de una muestra no probabilística es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una ‘representatividad’ de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema”.⁸

artículo 2° VIII del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo, según reformas del 28 de septiembre de 1979: “‘Uniones’, la Unión de París, las Uniones particulares y los Arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual y de cuya administración se encargue la Organización en virtud del artículo 4°.III)”.

5 Cfr. base de datos de partes contratantes de los diferentes tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultada el 11 de noviembre de 2006, disponible en: http://www.wipo.int/treaties/en/SearchForm.jsp?search_what=C.

6 Lista actualizada al 11 de diciembre de 2006, siendo Arabia Saudita el último país en ser admitido. Ver tabla de países miembros, publicada en la página oficial de la Organización Mundial del Comercio, consultada el 11 de noviembre de 2006, disponible en: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

7 Hernández Sampieri, R et ál. Metodología de la Investigación, México: McGraw-Hill, 2003, p. 326.

8 Ídem, p. 327.

Siguiendo la metodología descrita se seleccionaron los sistemas de Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos para ser comparados con el sistema legal mexicano de protección a los derechos de autor y a las marcas. La selección obedece a que de los cuatro sistemas legales a comparar, todos tienen al menos una coincidencia con al menos uno de los otros países en cada rubro a comparar, pero grandes diferencias con respecto a los demás, que permite amplificar y contrastar sus características. La selección de los países se realizó buscando maximizar ese rango de diversidad, permitiendo la representación de diversas familias legales, áreas geográficas, culturas, tamaño geográfico, sistema político, organización del Estado y lengua. Al mismo tiempo, todos los países incluidos en la muestra son partes firmantes del Convenio de París, del Convenio de Berna, del Convenio de Estocolmo que establece la OMPI y de Adpic (tabla 1); por tanto, son miembros de la OMC y de la OMPI.

TABLA 1. **Fecha de adhesión al tratado**

País	Fecha de adhesión al tratado		
	París	Estocolmo	Adpic
Alemania	1º de mayo 1903	19 de septiembre 1970	1º de enero 1995
Corea del Sur	10 de junio 1980	1º de marzo 1979	1º de enero 1995
México	7 de septiembre 1903	14 de junio 1975	1º de enero 1995
Estados Unidos	30 de mayo 1887	25 de agosto 1970	1º de enero 1995

Además, como punto de coincidencia, se tuvo cuidado que todos los países incluidos en la muestra, además de formar parte de la OMPI y de la OMC, también sean uno de los treinta países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo cual permitirá tener acceso a valiosa información estadística que ayudará a establecer la comprobación de la hipótesis.

Ahora bien, para comprender mejor la comparación que en lo sucesivo se hará de los sistemas legales de los países que conforman la muestra, dedicaremos antes unos momentos a revisar el perfil geográfico, económico y político de dichos países.

A. Alemania

La República Federal Alemana se ubica en el occidente del continente Europeo y cuenta con una extensión de 357.027 km². La población, superior a los 82 millones de personas, es mayoritariamente católica,⁹ aunque hay también una importante población protestante y musulmana. Actualmente, se tiene una expectativa de vida de 76 años para los hombres y de 81 para las mujeres.

Económicamente, se considera un país industrializado con un producto interno bruto (PIB) superior a los 2504 millones de dólares

9 British Broadcasting Company, *Country Profiles*, London, British Broadcasting Company 2006. Consultado el 12 de noviembre de 2006, disponible en http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm.

americanos (MMD).¹⁰ Derivado de tal fortaleza económica, el ingreso per cápita es de 34.580 dólares americanos, lo que ubica a Alemania mundialmente en el lugar número 15 en razón del nivel de ingresos.¹¹ Los reportes más actuales ubican a este país como el octavo más competitivo globalmente, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, mientras que en 2005 ocupó la sexta posición número.¹²

Políticamente, Alemania está configurada como un Estado federal, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Federal (*Grundgesetz*).¹³ Jurídicamente, es considerado como un Estado perteneciente al sistema legal romano-continental o civilista,¹⁴ donde sólo son reconocidas formalmente dos fuentes del derecho: el *Gesetz*, que incluye toda ley, estatuto o reglamentación escrita; y el *Gewohnheitrecht*, que constituye los criterios jurisprudenciales o precedentes legales establecidos en los tribunales.¹⁵ Aunque históricamente las

tribus germanas habían basado sus tradiciones legales en el derecho consuetudinario, en la actualidad éste tiene poca influencia y la ley escrita desempeña un papel primordial en su sistema legal a partir de la recepción de las tradiciones legales románicas.¹⁶

En forma similar que en México, los jueces tienen simplemente la función de aplicar la ley a casos concretos y, por tanto, no “crean ley”, de la manera que lo hacen los jueces en los países anglosajones. Las resoluciones dictadas por los jueces en casos concretos son aplicables sólo a dichos casos y no tienen un efecto obligatorio en otros asuntos. A excepción del Tribunal Federal Constitucional, los tribunales alemanes tienen la estricta función de aplicar la ley y no de dictar normas de aplicación general.¹⁷ Formalmente, los precedentes (*Präjudizien*) no existen en Alemania, excepto en ciertas circunstancias, por lo que las resoluciones sólo afectan a las partes y no casos futuros. Sin embargo, los precedentes judiciales poseen una poderosa autoridad persuasiva en futuros asuntos y un abogado puede ser civilmente responsable si negligentemente pasa por alto precedentes valiosos.¹⁸ Cabe destacar que al formar Alemania parte de la Comunidad Europea, le son aplicables las normas dictadas por el Parlamento Europeo, siendo la posición europea al respecto

10 I CountryReports.org, *Germany country report*, Pleasant Grove: CountryReports.org, 2006. Consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en <http://www.countryreports.org/>.

11 Banco Mundial, *Doing Business Report 2006*, Washington, D.C., Banco Mundial, 2006. Consultado en el sitio oficial de dicho organismo financiero, el 12 de noviembre de 2006, disponible en <http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/>.

12 World Economic Forum, *Global competitiveness index rankings and 2005 comparisons executive summary*, Ginebra, World Economic Forum, 2006, p. 1.

13 Cfr. artículo 20 de la Carta Fundamental Alemana.

14 Foster, Nigel & Satish, Sule, *German Legal System and Laws*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 37.

15 Ídem, p. 36.

16 Ídem, p. 38.

17 Cfr. artículo 93 de la Carta Fundamental Alemana.

18 Foster, Nigel & Satish, Sule, óp. cit., pp. 40-41.

que dichas leyes comunitarias son superiores a las leyes nacionales, incluso a la Carta Fundamental Alemana, a pesar de que dicha cuestión ha sido enormemente debatida en Alemania.¹⁹ Las particularidades del sistema legal de protección a los DPI serán discutidas en el desarrollo del presente artículo.

B. Corea del Sur

La República de Corea del Sur²⁰ es un país que técnicamente se encuentra en guerra desde 1950, dos años después de su creación en 1948. Lo anterior se debe a que el conflicto armado que finalizó en 1953 entre Corea del Sur y Corea del Norte significó el cese de las hostilidades, pero no la firma de un tratado de paz. Como consecuencia, la frontera de ambos países es aún la más vigilada y armada del planeta.²¹ Este país, ubicado en el sureste asiático, apenas cuenta con 99.313 km², pero acomoda a más de 48 millones de habitantes, lo cual es poco menos de la mitad de la población de México en tan sólo una fracción de su territorio. La población está dividida entre budistas y cristianos, que tienen una expectativa de vida de 73 años para los hombres y 80 para las mujeres.²²

Visto como un milagro económico después de cuatro décadas de constante crecimiento, Corea del Sur es considerado un país de reciente industrialización, con un pib superior a los 965, mmd²³ que ha alcanzado niveles de ingreso per cápita es de US\$ 15.830, lo que lo ubica en el lugar número treinta mundialmente, en razón del nivel de ingresos.²⁴ Aunque recientemente ha caído cinco lugares con respecto a 2005, Corea del Sur se ubica en el reporte del 2006 del Foro Económico Mundial como el vigésimo cuarto país más competitivo.²⁵

Políticamente, Corea del Sur es considerado un Estado central que, sin embargo, a partir de la reforma democrática de 1987 ha experimentado cambios en el sistema político, reformas económicas estructurales y evolución social. El sistema autoritario ha sido reemplazado por un vigoroso sistema democrático.²⁶ La economía ha tenido una evolución abrupta que poco a poco ha ido disminuyendo el control dominante de los *chaebol*.²⁷

19 Ídem, p. 42.

20 nos referiremos a este país como Corea del Sur para diferenciarlo de Corea del Norte.

21 British Broadcasting Company, óp. cit., consultado el 12 de noviembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm.

22 Ibídem.

23 CountryReports.org *South Korea country report*. Pleasant Grove: CountryReports.org, 2006. Consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en <http://www.countryreports.org/>.

24 Banco Mundial óp. cit. Consultado en el sitio oficial de dicho organismo financiero, el 12 de noviembre de 2006, disponible en: <http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/>.

25 World Economic Forum óp. cit., p. I.

26 Ginsburg, Tom Ed., *Legal Reform in Korea*, Londres, Routledge Curzon Taylor & Francis Group, 2004, p. I.

27 Los *Chaebol* son considerados grupos o conglomerados empresariales con respecto a los cuales se alinean un gran número de intereses y empresas más pequeñas.

Como una sociedad representativa del sudeste asiático, se considera que Corea del Sur refleja la tradición confuciana adoptada por la dinastía Yi (1392-1910). Aunque el legado del importante pensador asiático para la tradición legal coreana es difícil de entender para las mentes occidentales, diferentes elementos de tal influencia han llamado la atención al ser particularmente importantes para el sistema legal del país. Primero, el confucianismo se distingue por una marcada aversión al litigio y una preferencia por las normas de conducta social como forma principal de regulación. Segundo, el confucianismo está basado en estrictas nociones jerárquicas, lo que contrasta con el liberalismo de la noción formal de equidad. Tercero, el confucianismo refleja la noción de que una ley debe ser entendida como una herramienta para el Estado, y no como límites al poder de éste.²⁸

Las nociones descritas parecieron adaptarse naturalmente a la forma de gobierno y al sistema legal centralista establecido en el período colonial japonés sobre la península coreana (1910-1945). Durante este período, el imperio japonés introdujo nociones occidentales provenientes, a su vez, de Francia y Alemania. Es durante este lapso que Corea del Sur adopta las características principales de su sistema legal actual.²⁹ Sin embargo, dado que las nociones de independencia judicial,

separación de poderes y derechos constitucionales eran aún vagas, el sistema legal se basaba principalmente sobre un paradigmático control represivo a través del derecho penal.³⁰

Las reformas adoptadas a partir de 1987, la liberalización de la economía, la introducción de un régimen de partidos políticos, mayores libertades civiles, reorganización de la burocracia, la creación de una corte constitucional y las consecuentes reformas a la constitución de ese país,³¹ hicieron que el sistema legal sur-coreano cambiara en definitiva a partir de dicho proceso.

A pesar de las características descritas que lo hacen único, debido a la influencia que a principios del siglo xx tuvo de países europeos como Francia y Alemania a través del período colonial japonés, el sistema legal de Corea del Sur es considerado como perteneciente al derecho civil romanista o *civil law*,³² por lo que al respecto aplican las consideraciones hechas con respecto a Alemania.

C. Estados Unidos

Es evidente que para México los Estados Unidos son un punto de referencia obligado. No

²⁸ Ginsburg, Tom Ed., óp. cit., p. 2.

²⁹ Ibídem.

³⁰ Ibídem.

³¹ Ídem. pp. 4-5.

³² Chang, Soo-Kil et ál., *Intellectual Property Law in Korea*. Londres, *Kluwer Law International & Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht*, 2003, p. 1.

sólo es por mucho su mayor socio comercial,³³ sino que también ha influido en la evolución de su sistema legal, pues debido a la interrelación comercial entre ambos se han implantado en México figuras legales provenientes de aquel Estado, sobre todo en lo referente a prácticas comerciales, formas de contratación y diversas áreas especializadas del derecho.

Estados Unidos es también el tercer país más extenso del planeta, con una superficie de 9.631.418 km², y la mayor potencia comercial, con un PIB superior a 12.360 MMD.³⁴ Su población es de casi 300 millones de personas,³⁵ y aunque es mayoritariamente protestante, existen diversos grupos étnicos y religiosos debido a la vigorosa migración que forma parte de las particularidades de esta nación, cuya expectativa de vida es de 75 años para los varones y de 80 para las mujeres.³⁶

El enorme PIB antes apuntado se diluye un poco en su enorme población para alcanzar

niveles de ingreso per cápita de US\$ 43.740, lo que lo ubica en el quinto lugar en razón del nivel de ingresos de su población.³⁷ En lo que respecta a competitividad, ha caído al sexto puesto en 2006, después de estar ubicado en la primera posición en 2005.³⁸

Políticamente, se trata de una república federal³⁹ que ha servido de modelo para diferentes países, incluyendo México. Sin embargo, los Estados Unidos pertenecen al sistema de derecho consuetudinario o *common law*, perteneciente a la familia legal anglosajona que lo hace muy diferente a los países que siguen la tradición legal europea romano-germánica, como México y los demás países que integran la muestra.

El sistema legal norteamericano, al igual que el inglés, se basa principalmente en dos fuentes legales: la costumbre y la equidad, a diferencia de los países civilistas donde la fuente principal del derecho es la ley escrita. El *common law* es completamente distinto al derecho continental, ya que en este último, tanto

33 En el 2000, por ejemplo, Estados Unidos atrajo el 89% de las exportaciones mexicanas y proveyó el 73% de las importaciones, muy por encima del segundo socio comercial de México que es Canadá, pues las exportaciones mexicanas a dicho país apenas alcanzan el 2%. Cfr. comunicado de prensa PRENSA/TPRB/190 del 16 de abril de 2002 de la Organización Mundial de Comercio. Examen de las políticas comerciales: primer comunicado de prensa, resumen del informe de la Secretaría y del Informe de Gobierno.

34 British Broadcasting Company óp. cit. Consultado el 12 de noviembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm.

35 *Ibidem*.

36 Heron, M., *Deaths: preliminary data for 2004*, Hyattsville: National Center for Health Statistics, 2005, p. 22.

37 Los diez países que reportan los mayores ingresos *per cápita* en 2005 son: Noruega (US\$ 59.590), Suiza (US\$ 54.930), Dinamarca (US\$ 47.390), Islandia (US\$ 46.320), los Estados Unidos (US\$ 43.740), Suecia (US\$ 41.060), Irlanda (US\$ 40.150), Japón (US\$ 38.980) Reino Unido (US\$ 37.600), y Finlandia (US\$ 37.460). Cfr. Reporte Banco Mundial, *Doing Business Report 2006*, Washington, D.C.: Banco Mundial 2006. Consultado en el sitio oficial de dicho organismo financiero, el 12 de noviembre de 2006, disponible en: <http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/>.

38 World Economic Forum, óp. cit., p. 1.

39 Cfr. artículo VI, § 1º cláusula 2ª de la Constitución de los Estados Unidos de América.

el derecho sustantivo como el adjetivo están recogidos en codificaciones básicas e indispensables. En cambio, el derecho anglosajón “es “casuístico en [el sentido] que lo fundamental es el precedente: las decisiones establecidas anteriormente para casos semejantes y a las que se otorga valor vinculante”.⁴⁰ Las razones históricas de estas diferencias se encuentran en los distintos orígenes de cada uno de ellos.⁴¹ El *common law* ha ido tomando forma, adaptándose al cambio de los tiempos, no por flujo incesante de nuevas leyes sino por la acumulación de resoluciones y precedentes judiciales, es decir, por la labor de generaciones de jueces. Sin embargo, en alguna época, cuando los litigantes no estaban de acuerdo con las decisiones de dichos jueces, podía acudir al rey (*petition the king*).⁴² Poste-

riormente, la autoridad que conocía de tales reclamaciones fue el canciller o *Lord Chancellor*. A esta justicia impartida por el Rey o por el Canciller se le llamó equidad (*equity*), y es la segunda fuente histórica del derecho inglés.

De esta manera, en el derecho anglosajón históricamente habían coexistido dos tipos de tribunales (*common law courts* y *courts of equity*). Actualmente, en Inglaterra como en los Estados Unidos los tribunales ordinarios son responsables de impartir justicia tanto *en derecho* como *en equidad*, y ya no coexisten dos sistemas de tribunales. Cabe destacar que la equidad no es un sistema jurídico propiamente dicho; se trata, más bien, de un conjunto de máximas “basadas en la justicia y la equidad, que sirve de apoyo para la creación de nuevos remedios o soluciones legales [sic]”.⁴³

En este sentido, la influencia de los precedentes judiciales es mayúscula, pues los jueces tienen el poder no sólo de aplicar la ley sino de complementar la norma legal escrita a través de sus resoluciones, que son de aplicación general y obligatoria, función que desempeña el estatuto en los países civilistas. Los jueces estadounidenses, por tanto, no sólo aplican la ley tal como la expide el poder legislativo; sino que sus facultades de interpretación son

40 Alcaraz Varó, E., *El inglés jurídico*, Barcelona, Ariel Derecho, 2002, p. 5. En relación a Atienza, M., *Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico*, Barcelona, Ariel, 1993, p. 6.

41 En efecto, cuando en la Inglaterra del siglo XII, durante el reinado de Enrique II (1154-1189), Glanvill establece en su *Tractatus Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae* del año 1187 las bases del sistema jurídico inglés, en el resto de Europa no hay nada parecido, y habrá que esperar un siglo más para ver iniciativas similares en la Castilla de Alfonso X el Sabio o en la Sicilia de Federico II. Como se adelantó en su tiempo, el Derecho inglés no se basó tanto en las fuentes del Derecho romano ni en el Derecho canónico, sino como en los [países] restantes del continente europeo, y de ahí su idiosincrasia o peculiaridad. Cfr. Alcaraz Varó, E., *óp. cit.*, pp. 5-6.

42 Dicha petición se hacía directamente ante el rey, en súplica o amparo, quien para tomar decisiones, se dejaba aconsejar por el *Lord Chancellor*, autoridad eclesiástica máxima, y como tal, guardián de la conciencia del rey. Más tarde, estas peticiones se elevaban directamente al *Lord Chancellor*, que administraba la justicia basándose libremente en criterios principios de conciencia y guiado siempre por los criterios de equidad y justicia (*equity and fairness*) en vez de por las rígidas normas establecidas por los jueces.

43 Entre ellas destacan: *equity acts in personam; equity aids the vigilant, not the indolent; equity looks to the intent rather than to the form; equity suffers not a right without a remedy; delay defeats equity; he who comes in equity must come with clean hands*. Cfr. Alcaraz Varó, E., *óp. cit.*, p. 7.

tan amplias que les permiten crear nuevas reglas legales en forma de precedentes judiciales. Desde luego, también existe la ley escrita o codificada en estatutos, que son aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos y sirven, principalmente, para modificar (*amend*) leyes anteriores, para derogarlas (*repeal*) total o parcialmente o para dejar sin valor (*overrule*) otra norma jurídica nacida en el derecho consuetudinario.⁴⁴ Pero el papel de los precedentes judiciales continúa siendo preponderante.

D. México

Los Estados Unidos Mexicanos cuentan con una extensión territorial de 1.972.550 km² y una población superior a los 103 millones de personas, donde la gran mayoría profesa la religión católica. La expectativa de vida es de 73 años para los hombres y 78 para las mujeres.⁴⁵

México se ubica como un país en vías de desarrollo con un pib de 1006 MDD⁴⁶ y con un ingreso *per cápita* de 7310 dólares, lo que ubica a este país en el lugar número 44 en razón del nivel de ingresos.⁴⁷ Asimismo, el reporte

de competitividad de 2006 ubica a México en el lugar 58, habiendo repuntado tan sólo un lugar desde 2005.⁴⁸

Políticamente, México está configurado como un Estado federal, de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución.⁴⁹ Aunque en la práctica existe un gran centralismo que se refleja en el control y ejercicio de la federación del presupuesto, la rectoría de las políticas recaudatorias y la gran cantidad de competencias conferidas a los órganos federales, en detrimento de la autonomía de los estados.

México también pertenece a los países del sistema de derecho escrito romano-germánico, existiendo una extraordinaria relevancia de la legislación escrita en diversas leyes, tanto de carácter federal como local. Las particularidades del sistema mexicano de protección a los dpi, en particular a los derechos de autor y las marcas, han sido materia de otros estudios previos, por lo que en el presente artículo nos dedicaremos a comparar dichas particularidades con los sistemas legales de Alemania, Corea del Sur y los Estados Unidos.

Los indicadores económicos y demográficos antes aludidos pueden resumirse en la siguiente tabla:

44 Ver Alcaraz Varó, E., óp. cit., p. 7.

45 Comunicado de prensa 087/06 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del 24 de mayo de 2006, p. 1.

46 Información proporcionada por CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en: <http://www.countryreports.org/>.

47 CountryReports.org (2006) *Mexico country report*. Pleasant Grove: CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en: <http://www.countryreports.org/>.

48 World Economic Forum, óp. cit., p. 1.

49 Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental".

TABLA 2. **Indicadores económicos y demográficos de México**

País	Sistema legal	Nivel de ingresos	Ingreso per cápita	Población	Nivel de competitividad 2006
Alemania	<i>Civil law</i>	Alto	34.580	82.485.354	6
Corea del Sur	<i>Civil law</i>	Alto	15.830	48.294.143	8
Estados Unidos	<i>Common law</i>	Alto	43.740	296.496.649	24
México	<i>Civil law</i>	Medio alto	7310	103.089.133	58

II ÁMBITO SUSTANTIVO DE PROTECCIÓN

Para acotar el objeto de estudio de la presente investigación, analizaremos el ámbito sustantivo de las marcas, dejando a un lado el aspecto adjetivo o procesal. El aspecto sustantivo, a pesar de la gran fuerza armonizadora de los tratados internacionales referidos, presenta interesantes asimetrías entre los países que integran la muestra, ya que, para algunos, es considerado como una parte del derecho de la competencia desleal, y para otros, como una simple continuación de la legislación de patentes.

A. Alemania

Al igual que la legislación norteamericana, la alemana considera la legislación de marcas como parte de la legislación de competencia desleal.⁵⁰ De hecho, para algunos autores alemanes la imitación de signos marcarios es la

forma más antigua de competencia desleal.⁵¹ Al principio, era un área regulada principalmente mediante el derecho penal y luego mediante la legislación general de ilícitos civiles, pero gradualmente evolucionó en el siglo XIX para convertirse en un cuerpo normativo independiente. La ley actual fue promulgada en 1994, siendo contemporánea con la mexicana,⁵² pero entró en vigor el primero de enero de 1995.

Entre los cambios más notables que figuran en la ley marcario vigente (*Markengesetz*) destacan que pretende ser un cuerpo normativo que regule las marcas, las designaciones comerciales, las indicaciones geográficas y las apelaciones de origen.⁵³ Otro cambio significativo corresponde precisamente a la definición de lo que constituye una marca y a la manera como se adquieren los derechos marcarios.

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

51 *Ibidem*.

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

53 *Ibidem*.

Conforme a la *Markengesetz*, una marca puede consistir en casi cualquier signo.⁵⁴ 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.⁵⁵ 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.⁵⁶

Otra evolución notable de la ley vigente es que cambia radicalmente la forma como 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 ésta haya adquirido vigencia comercial independiente;⁵⁷ o 3) por la notoriedad de la marca, en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París.⁵⁸ Lo an-

terior contrasta con la legislación mexicana, que a pesar de reconocer la adquisición de derechos mediante la notoriedad del signo adoptado, lo hace de una manera desarticulada y confusa.⁵⁹

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,⁶⁰ lo cual representa un cambio significativo y una evolución a partir de conceptos a los cuales la legislación mexicana aún se encuentra muy atada. 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,⁶¹ la *Markengesetz* requiere que una marca sea “representada gráficamente”⁶² para que sea registrada. Sin embargo, tal disposición ha sido interpretada por la DPMA para incluir marcas sonoras.⁶³ Además, los colores aislados también son registrables, siem-

54 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.

55 Cfr. *Das Deutsche Markengesetz* § 3 (2).

56 Aufenager, Martin et ál., *Das Deutsche Markengesetz*, Munich, Verlag C.H. Beck, 2006, p. 7.

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

58 Cfr. *Das Deutsche Markengesetz* § 4.

59 Aunque sobre este punto se volverá más adelante, consúltese a 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.

60 Beier, Frederich-Karl et ál., óp. cit., p. I/A/12.

61 Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

62 Cfr. *Das Deutsche Markengesetz* § 8.

63 Beier, Frederich-Karl et ál., óp. cit., I/A/12.

pre 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.⁶⁴

Una diferencia con las otras leyes a comparar 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 incluyen 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.⁶⁵ Estos impedimentos deben ser examinados por la DPMA *ex officio*,⁶⁶ en virtud del interés general que existe de evitar confusiones en el mercado.

Además de los impedimentos citados, los llamados relativos tiene 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 procedi-

miento 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,⁶⁷ 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.⁶⁸

El derecho que adquiere el titular de una marca, ya sea a través del registro o del uso conforme al § 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.⁶⁹

64 Aufenager, Martin et ál., óp. cit., p. 9.

65 Cfr. *Das Deutsche Markengesetz* § 8.

66 Beier, Frederich-Karlet ál., óp. cit., I/A/12.

67 Cfr. *Das Deutsche Markengesetz* § 9 (2).

68 Cfr. *Das Deutsche Markengesetz* § 9 (1).

69 Beier, Frederich-Karl et ál., óp. cit.,

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.⁷⁰ El *Markengesetz* ha abandonado la regla tradicional de la legislación alemana relativa a que la marca sólo 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 licenciario 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 de acuerdo con la ley de competencia desleal (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*).

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, 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, que no requieren probar riesgo de confusión y relación competidora con el demandado.⁷¹

B. Corea del Sur

La primera legislación sobre marcas de Corea del Sur fue un decreto que aplicaba las leyes japonesas sobre propiedad intelectual en 1908, sólo dos años antes de que el país fuera anexado por Japón en 1910. Una vez independizada, Corea del Sur promulgó su Constitución en 1948, su Código Civil en 1958, su Código de Procedimientos Civiles en 1960, y su Código de Comercio en 1962. Corresponde a ese mismo período la primera legislación sobre marcas, que data de 1949.⁷² Dicha ley fue redactada bajo la administración militar estadounidense, pero resultaba muy confusa e incierta su aplicación debido a que utilizaba el sistema anglosajón de *first-to-use*, lo que cambió en 1958, al adoptarse el sistema *first-to-file*, mucho más acorde con la tradición legal de los países civilistas.⁷³ La ley vigente es la misma de 1949, moldeada

70 Cfr. *Das Deutsche Markengesetz* § 27 (1).

71 Cfr. *Bürgerliches Gesetzbuch* § 12.

72 Chang, Soo-Kil et ál., óp. cit., p. 75.

73 Ídem, p. 76.

por las profundas modificaciones de 1958, y ha sido reformada subsecuentemente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, de 1995 a la fecha ha sido modificada en nueve ocasiones, siendo la más reciente el 31 de diciembre de 2004.

Del mismo modo que la legislación estadounidense y alemana, 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”.⁷⁴ 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 Propiedad Industrial (LPI) mexicana.⁷⁵ 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 tridimensionales.⁷⁶ En particular, tanto las marcas de servicio como las marcas colectivas, funcionan de forma parecida a lo antes apuntado con respecto a los Estados Unidos. Como una particularidad, los emblemas son marcas que son utilizadas en actividades sin fines de

lucro. Además, en el 2004 fueron agregados tres tipos de marca: indicaciones geográficas, indicaciones geográficas homónimas y marcas colectivas para indicaciones geográficas.⁷⁷

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 aquélla 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 pareciera un apéndice de la protección a las invenciones y la conexión con el derecho de la competencia desleal no sólo 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,⁷⁸ por lo que el uso no es un prerequisite, y, en la mayoría de los casos, tampoco provee una ventaja o prioridad.⁷⁹ 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

74 Cfr. *Korean Trademark Act* § 1.

75 Cfr. Título Cuarto de la Ley de Propiedad Industrial.

76 Chang, Soo-Kil et ál., óp. cit., p. 76.

77 Cfr. *Korean Trademark Act* § 2 (1).

78 Cfr. *Korean Trademark Act* § 8 (1).

79 Chang, Soo-Kil et ál., óp. cit., p. 77.

caso de no llegar a un arreglo, la procedencia de una de ellas se determinará por lotería.⁸⁰ Sin embargo, cabe destacar que conforme a la UCPA existe otro tipo de protección para marcas no registradas que está disponible aun para aquellas que no son consideradas famosas.⁸¹

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: 1) nombres genéricos;⁸² 2) marcas convencionalmente utilizadas en relación con ciertos productos o servicios;⁸³ 3) marcas descriptivas;⁸⁴ 4) nombres de lugares geográficos conspicuos, sus abreviaciones

o mapas;⁸⁵ 5) marcas que hagan referencia a una manera, lugar o nombre común;⁸⁶ marcas consistentes en una combinación simple y común;⁸⁷ y 6) otros signos que no posean suficiente capacidad distintiva.⁸⁸ Ciertas marcas descriptivas que hayan caído en las categorías 3, 5 y 6, y que se vuelvan “notoriamente conocidas” podrán ser registradas.⁸⁹ Dicha notoriedad no podrá ser inferida sólo 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.⁹⁰

Además de los impedimentos referidos, la KTA dispone una larga lista de “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, las que imiten medallas o premios, las que consis-

80 Cfr. *Korean Trademark Act* § 8 (2).

81 Cfr. *Unfair Competition Prevention Act* § 1.

82 Marcas que han sido declaradas genéricas incluyen: Aspirin, Offset, y Jeep. Cfr. S.C. 10 may. 1997, 76 Da 1721; S.C. 28 abr. 1987, 86 Hu 16; y S.C. 10 nov. 1992, 92 Hu 414.

83 Ejemplos de estas marcas que se han vuelto convencionales incluyen: Napoleón (para cognac); MIN (para medicina); y Fashion (para ropa). Ver S.C. 22 ene. 1985, 83 Hu 14; S.C. 11 mar. 1986, 85 Hu 124; S.C. 11 oct. 1994, 94 Hu 968.

84 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. Cfr. S.C. 13 dic. 1983, 85 Hu 4; S.C. 12 dic. 1989, 81 Hu 1356; S.C. 23 oct. 1990, 88 Hu 1007. S.C. 28 dic. 1982, 81 Hu 55.

85 Ejemplos de esta categoría incluyen: Dallas; Paris; Fifth Avenue. Cfr. S.C. 24 nov. 1992, 95 Hu 735; S.C. 24 ene. 1984, 82 Hu 83; S.C. 24 nov. 1992, 92 Hu 735.

86 Nombres como Corp.; Inc.; Plaza; o Company caen en esta categoría. Cfr. S.C. 23 jun. 1987, 86 Hu 166; S.C. 27 feb. 1987, 86 Hu 199; S.C. 24 feb. 1987, 86 Hu 129; S.C. 29 jul. 1994, 94 Hu 333.

87 Ejemplos incluyen: 123; y V8. Cfr. S.C. 23 oct. 1990, 88 Hu 1007 y S.C. 10 sep. 1985, 84 Hu 39.

88 Casos donde la Suprema Corte Coreana ha declarado la insuficiente distintividad son: Believe It or Not; E It's Magic. Cfr. S.C. 28 nov. 1994, 94 Hu 173 y S.C. 11 nov. 1994, 94 Hu 1213.

89 Cfr. *Korean Trademark Act* § 6 (2).

90 Cfr. *In re Hyundai Automobile Co. Ltd.* S.C. 28 dic. 1982, 80 Hu 59.

tan 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 derechos marcarios de otros signos registrados o con fecha anterior de presentación.⁹¹

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 exclusivo⁹² con respecto a los bienes y servicios cubiertos en la solicitud, similar a lo que sucede con los demás países que integran la muestra. Un área en la que la doctrina coreana ha avanzado notablemente es en la 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 lugar de indicación de la procedencia de los bienes.⁹³ 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.⁹⁴

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. Se 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 correspondieran en la misma clase.⁹⁵ Dichos 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 anulada⁹⁶ por la Korean Industrial Property Office (KIPO). Debido

91 Cfr. *Korean Trademark Act* § 7 (1).

92 Cfr. *Korean Trademark Act* § 50.

93 Ver casos: Adidas (S.C. 12 abr. 1979, 76 Da 1233); Chanel (S.H.C. 14 ago. 1997, núm. 1596.); Personajes Tom & Jerry y Simpsons (S.C. 18 jun. 1996), 96 núm. 369.

94 S.C. 25 Jun. 1999, 98 Hu 58.

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

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

a su complejidad y falta de justificación, dicho sistema de las marcas asociadas ha sido derogado.

C. Estados Unidos

La ley relevante en materia de marcas en los Estados Unidos es la Lanham Act⁹⁷ de 1949, que define a la marca como “cualquier palabra, nombre, símbolo, o signo, o cualquier combinación de éstos (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”. Cabe señalar que aunque la ley distingue las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación,⁹⁸ aclara que todas esas modalidades pueden referirse indistintamente como marcas,⁹⁹ lo cual, desde luego, es mucho más claro que el término “signos distintivos”,¹⁰⁰ adoptado por la legislación mexicana para referirse a similares categorías. Así, 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.¹⁰¹

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.¹⁰² Como característica importante, los apellidos y los términos geográficos pueden ser registrados, pero sólo cuando poseen un inherente carácter distintivo o han adquirido *secondary meaning*.¹⁰³ Asimismo, los colores en forma aislada pueden ser regis-

97 Formalmente, dicha ley corresponde al título 15 del United States Code.

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

99 Cfr. 15 U.S.C. § 1127.

100 Cfr. artículos 113 y 126 de la Ley de Propiedad Industrial.

101 Cfr. artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

102 Cfr. 15 U.S.C. § 1127.

103 *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, cfr. *Investacorp, Inc. vs. Arabian Investment Banking Corporation (Investcorp) E.C. United States Court Appeals, 11th Cir. 931 F.2d 1519, 1991.*

trados como marca, pero sólo cuando no se consideran descriptivos.

Tradicionalmente, en Estados Unidos los derechos sobre una marca se adquirirían mediante su uso comercial, en conexión con los bienes o servicios que ampare,¹⁰⁴ 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 utilizarla (*intent-to-use*). Aunque los derechos de propiedad sobre la marca quedarán en suspenso hasta que sea usada, y todavía habrá la posibilidad de que un competidor mantenga derechos superiores en su área de influencia geográfica si comienza a usarla 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.¹⁰⁵ La validez del registro durará diez años¹⁰⁶ y será registrable por períodos 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 sólo del uso previo que se haga de ella en el mercado.¹⁰⁷ La doctrina legal norteamericana también ha establecido las cuatro clasificaciones básicas para las marcas: 1) genéricas, que jamás deben ser protegidas; 2) descriptivas, las cuales pueden ser protegidas sólo mediante la adquisición de *secondary meaning*; 3) sugestivas, las cuales son protegidas mediante uso en el comercio;¹⁰⁸ y 4) arbitrarias, las cuales son términos inherentemente distintivos y también son protegidos mediante el simple uso comercial en el mercado.¹⁰⁹

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.¹¹⁰ 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

104 Pattishall, B. W. et ál., *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis, 2000, p. 17.

105 El concepto utilizado en la ley es “*constructive use*”, lo cual significa que los efectos del registro se retrotraen a la fecha de la solicitud.

106 Cfr. 15 U.S.C. § 1059.

107 Pattishall, B.W. et ál., óp. cit., p. 17.

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

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

110 Partridge, M.V. B. óp. cit., p. 71.

lo que sucede en México. El subcapítulo primero de la *Lanham Act* determina cuáles marcas no serán registrables ante la United States Patent and Trademark Office (Uspto). Entre de ellas se incluyen:

1. Marcas que consistan en elementos inmorales, descriptivos o escandalosos, o que constituyan una falsa indicación relacionada con la procedencia de vinos.¹¹¹
2. Marcas que imiten la bandera u otro escudo oficial de los Estados Unidos u otra entidad pública.¹¹²
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.¹¹³
4. Marcas que imiten otra previamente registrada, en proceso de registro o usada anteriormente en los Estados Unidos, con relación a productos o servicios similares, con el propósito de causar confusión, error o engaño.¹¹⁴
5. Marcas consideradas como términos descriptivos.¹¹⁵

111 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (a).

112 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (b).

113 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (c).

114 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (d).

115 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (e).

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

- a) meramente descriptivas o meramente engañosas;
- b) principalmente descriptivas geográficamente;
- c) principalmente engañosas geográficamente;¹¹⁶
- d) las que constituyan principalmente un nombre o apellido;
- 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.¹¹⁷ 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”.¹¹⁸ Lo extravagante de dicha disposición legal tiene sus orígenes en 1920, cuando 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.¹¹⁹

116 Cfr. *In re Wada*, 194 F.3d 1297 Fed. Cir., 1999.

117 El color en forma aislada será protegido como marca cuando es utilizado como elemento distintivo y no tiene una funcionalidad específica. Cfr. *Qualitex Co. vS. Jacobson Products Co., Inc.* 514 U.S. 159, 1995.

118 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (f).

119 Pattishall, B.W. et ál., óp. cit., 106.

El registro suplemental no confiere los mismos beneficios que el principal; sin embargo, confiere el derecho de entablar una demanda y de pedir daños y perjuicios contra el infractor.¹²⁰ 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 a lo que se refiere a las marcas principalmente engañosas geográficamente y las consideradas como funcionales.¹²¹ Cabe destacar que habiendo sido inscrita en el registro principal por cinco 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,¹²² a menos que tal distintividad se diluya o la marca termine por convertirse en un término de uso genérico.¹²³

La referida ley coexiste con otras leyes locales de marcas, por lo que no es la única legislación relevante.¹²⁴ 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 procedencia¹²⁵ del producto o servicio.

Muchos estados de la Unión Americana proveen una protección adicional antidilución en el ámbito federal. Además de la Lanham Act, existe también desde el 16 de enero de 1996 la Trademark Dilution 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”.¹²⁶ La dilución puede darse por ensuciar la reputación,¹²⁷ empañar o disminuir la fuerza distintiva de la marca,¹²⁸ y no necesariamente consiste en la infracción de ésta.¹²⁹ Adicionalmente, se creó la Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)¹³⁰ 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

120 *Ibidem*.

121 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (a).

122 Pattishall, B.W. et ál., *óp. cit.*, p. 96.

123 Ver *Park 'N Fly, Inc. vs. Dollar Park and Fly, Inc.* 469 U.S. 189, 1985.

124 Partridge, M.V. B., *óp. cit.*, p. 43.

125 *Ibidem*.

126 Cfr. 15 U.S.C. § 1125 (c) (1).

127 Cfr. *Deer & Company vs. MTD Products, Inc.* 41 F.3d 39, 1994.

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

129 Cfr. *Jean Patou, Inc. vs. Jacqueline Cochran, Inc.*, 201 F. Supp. 861, 867, S.D.N.Y., 1962.

130 Cfr. 15 U.S.C. § 1125 (d).

acciones *in rem*,¹³¹ ante la dificultad de establecer jurisdicción personal sobre el demandado y las dificultades de emplazarlo a juicio.

La definición de marca prevista por la legislación estadounidense es bastante amplia en comparación con la de los países que integran la muestra, ya que ésta es definida como “cualquier signo que sirva como indicador de procedencia”.¹³²

También cabe recordar que en forma peculiar al sistema legal anglosajón, el ámbito de protección a las marcas es frecuentemente delimitado por los precedentes judiciales.¹³³ Por último, es de destacar la visión que en ese país se tiene de la legislación marcaria, pues ésta es vista como una parte especial de otra rama del derecho más general: el derecho de la competencia desleal. El consenso en Estados Unidos es que los asuntos relativos a marcas son, en esencia, asuntos relativos a la competencia desleal,¹³⁴ situación que coincide con la posición alemana y coreana.

D. México

Conforme a la legislación mexicana, pueden ser considerados como marca únicamente

signos visibles¹³⁵ que sean suficientemente distintivos, como las formas tridimensionales, la razón social o el nombre legal de las empresas, así como el de personas físicas.¹³⁶

Lo anterior es más limitado en comparación con lo que se considera como una marca registrable en otras jurisdicciones, como se ha puesto de manifiesto líneas arriba, pudiendo registrarse signos susceptibles de representación gráfica, aunque por sí mismos no sean visibles,¹³⁷ como elementos auditivos¹³⁸ e incluso olfativos.¹³⁹

Con respecto a las marcas tridimensionales, cabe destacar que aparece una de las prime-

131 Cfr. 15 U.S.C. § 1125 (d) (ii) (A).

132 Cfr. Copyright Act § 101.

133 Con respecto a la distintividad, Cfr. Marilyn Miglin Model Makeup, Inc. vs. Jovan, Inc. 224 U.S.P.Q. 178 (1984); In re Nantucket, Inc. 677 F.2d 95, 1982, y Société Vinicole de Champagne vs. Mumm 143 F.2d 240 (2d Cir. 1944).

134 Pattishall, B.W. et ál., óp. cit., p. 4.

135 Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

136 Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial. Pueden constituir una marca los siguientes signos: I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; II.- Las formas tridimensionales; III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

137 Casado Cerviño, A., *El Sistema Comunitario de Marcas. Normas, Jurisprudencia y Práctica*, Valladolid, Editorial Lex Nova, 2000, p. 117.

138 El Lanham Act y estadounidense protege y el *code de la propriété intellectuelle* francés, por ejemplo, protegen elementos auditivos, aunque en el caso francés, se requiere que puedan ser representados gráficamente.

139 Al respecto recuérdese como ejemplo la compañía holandesa *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* que obtuvo un registro comunitario de marca en la Unión Europea, bajo el número de registro CTM 428870, R 156/1998-2, con respecto al olor de pasto recién cortado (*freshly cut grass*) aplicado a pelotas de tenis. Cfr. decisión del Segundo Tribunal de Apelaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interno de la Unión Europea del 11 de febrero de 1999, bajo el expediente R 156/1998-2.

ras inconsistencias legislativas, al confundir la *distintividad* con la *originalidad*, con respecto a las marcas tridimensionales, como lo hacen algunos tratadistas¹⁴⁰ que también confunden la *distintividad* con la *novedad*¹⁴¹. La LPI establece que no serán registrables las formas tridimensionales que sean del “dominio público” o que se hayan hecho “del uso común” y aquéllas que “carezcan de originalidad”.¹⁴²

Como en el caso de las leyes extranjeras antes aludidas, la propia LPI contiene un catálogo de elementos que no son registrables y que en gran medida son consistentes con el artículo 6 ter del Convenio de París.¹⁴³ También se establecen prohibiciones generalmente aceptadas en todos los países, pues de acuerdo con la LPI no pueden constituir una marca diversos elementos como términos técnicos o de uso común, formas tridimensionales del *dominio público* o con características descriptivas, letras, números o colores aislados, traducciones o variaciones de palabras no registrables, es decir, elementos que son genéricos o descriptivos.¹⁴⁴ Tampoco se pueden reclamar derechos marcarios sobre elementos de tipo geográfico

o aquellos que induzcan al error,¹⁴⁵ así como elementos que hagan referencia a la identidad de una persona, sin su consentimiento, y, desde luego, tampoco podrá constituir una marca signos que sean iguales o semejantes en grado de confusión a otra ya registrada, ya sea por prioridad nacional o extranjera, o porque se trata de una marca famosa o notoriamente conocida.¹⁴⁶

Sin embargo, cabe destacar algunas particularidades a las prohibiciones antes referidas, pues además de las mencionadas, la LPI no protege como marca los signos animados o cambiantes (por ejemplo los hologramas), ni a ciertos elementos que son materia de la peculiar institución de la legislación de propiedad intelectual mexicana, llamada “reservas de derechos”,¹⁴⁷ a la cual nos referiremos más adelante con mayor profundidad.

140 Viñamata Paschkes, C., *La propiedad intelectual*, México, D. F., Trillas. 2003, p. 288.

141 Ídem, p. 229.

142 Fracción III del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.

143 El artículo 6 ter establece las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. Compararlos con las prohibiciones contenidas en las fracciones VII, VIII y IX del artículo 90 de la LPI.

144 Cfr. fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.

145 Conforme a las fracciones X y XI del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, no serán registrables como marca “X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario; [...] XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar”.

146 Cfr. fracciones XV, XV bis, XVI, XVII del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, el cual provee protección a las marcas notoriamente conocidas.

147 Cfr. fracciones I y XIII del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, 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 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 es definir a la “marca”¹⁴⁸ como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado,¹⁴⁹ pudiendo constituir marcas válidas las siguientes:¹⁵⁰

1. 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;
2. las formas tridimensionales;
3. los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que su registro no esté expresamente prohibido; y
4. el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una mar-

148 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 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”.

149 Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

150 Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial.

ca registrada o un nombre comercial publicado.

Al respecto la jurisprudencia en México no ha sido particularmente clara, pero algunos tribunales 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 conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse.¹⁵¹

La LPI también contempla una protección especial para los avisos comerciales cuya titularidad se obtiene al igual que las marcas, mediante su registro. 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”.¹⁵²

Para todo propósito práctico, a los avisos comerciales les son aplicables las mismas disposiciones que a las marcas,¹⁵³ pero dado que el texto antes transcrito está redactado en términos tan amplios, permite al solicitante defender la procedencia del aviso presentado

151 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.

152 Artículo 100 de la Ley de Propiedad Industrial.

153 Artículo 104 de la Ley de Propiedad Industrial.

a registro en casi cualquier caso.¹⁵⁴ La asimilación de los avisos comerciales es mayor a partir de la LPI vigente y de que en el pasado los avisos no podían ser renovados después de diez años, pudiendo ahora ser renovados por períodos sucesivos igual que las marcas.

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, que en atención a la legislación del consumidor deben ser veraces y comprobables,¹⁵⁵ puesto que en de otro modo se estaría legitimando el engaño¹⁵⁶ al público consumidor. Pensemos en las frases “la pizza más grande de México”, “El refresco oficial de la selección mexicana”, “sólo la leche materna es mejor que” ¿No entrañan también una poderosa afirmación cuya veracidad está en el mejor interés de la sana competencia económica y del público consumidor? Parece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI) no siempre comparte este criterio ni tiene presente la ley de protección al consumidor, puesto que, por otra parte, no tiene facultades para aplicarla.

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.¹⁵⁷ En tal caso, el registro no amparará productos o servicios, “aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negocio”. Tal disposición nos parece un completo desatino, sobre todo 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 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, por ejemplo, un restaurante tenga los derechos sobre un aviso comercial con respecto a la clase 42 (servicios para proveer alimentos y bebidas), mientras que otro tenga la titularidad del mismo aviso comercial con respecto al establecimiento. Por desgracia, tal escenario nos parece tan absurdo como poco probable que suceda.

154 Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México, D.F.: Editorial Porrúa, 2002, p. 268.

155 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 [...]”

156 Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: “[...] 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”.

157 Artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial.

La ley mexicana también otorga protección a los nombres comerciales, que si bien de suyo pueden constituir una marca conforme al artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI),¹⁵⁸ tienen una forma especial de protección señalada en los artículos 105 a 112 esta ley. En efecto, el numeral 105 señala lo siguiente:

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

Es decir, el nombre con el que el establecimiento es conocido será protegido sin necesidad de su publicación, que podrá solicitarse al IMPI. En la práctica, las solicitudes de publicación de nombre comercial son tratadas en forma idéntica a las de registro de marca, y los efectos son muy similares para todo efecto práctico.

III Conclusiones

El análisis anterior nos muestra que si bien existen asimetrías importantes a pesar del poder armonizador de los tratados interna-

cionales en la materia, comparativamente la legislación mexicana requiere de mayor coherencia y consistencia que permita una mejor interpretación de los preceptos sustantivos en ella plasmados.

A nivel sustantivo, y a pesar de las naturales variaciones entre cada uno de los países, existe una gran consistencia con respecto a las puede constituir una marca, debido a la influencia del Convenio de París y de ADPIC. No obstante, existen diferencias notables en cuanto a la naturaleza de la protección marcaria, ya que en Alemania y Estados Unidos es considerado como parte del derecho de la competencia desleal, lo que le da otra dimensión a las disputas relativas a signos distintivos, independientemente de las diferencias en los sistemas legales de los referidos países. Esta relación entre el derecho de la competencia desleal y el derecho de marcas, que en los demás países se aprecia en forma tan natural, es menos clara en el caso de Corea del Sur y francamente borrosa o inexistente en el caso mexicano.

La revisión del marco socioeconómico de los países cuyos sistemas legales se compararon nos parece también relevantes indicadores de un sistema legal más avanzado que ha tenido el beneficio de la experiencia y del perfeccionamiento a través del tiempo. El caso de Corea del Sur es en extremo ilustrativo, dado el vertiginoso desarrollo de su legislación marcaria en los últimos treinta años, un período relativamente corto. La comparación

158 Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial: “Pueden constituir una marca los siguientes signos: [...] III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales [...]”

de los sistemas brevemente analizados en este trabajo brinda una perspectiva para que el lector pueda obtener sus propias conclusiones y determinar por sí solo si la región, y en particular México, está cumpliendo con los estándares internacionales de observancia, por un lado, y por el otro, si está utilizando la legislación en materia de propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo.

Bibliografía

- CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo
- ALCARAZ VARÓ, E., *El inglés jurídico*, Barcelona, Ariel Derecho, 2002, p. 5.
- ATIENZA, M., *Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico*, Barcelona, Ariel, 1993.
- AUFENAGER, Martin et ál., *Das Deutsche Markengesetz*, Munich, Verlag C.H. Beck, 2006.
- BANCO MUNDIAL *Doing Business Report 2006*, Washington, D. C., Banco Mundial, 2006. Consultado en el sitio oficial de dicho organismo financiero, el 12 de noviembre de 2006, disponible en: <http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/>.
- BEIER, Frederich-Karl et ál., *German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws*, Munich, Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 1996.
- BRITISH BROADCASTING COMPANY, *Country Profiles*, London, British Broadcasting Com-
- pany, 2006. Consultado el 12 de noviembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm.
- BÜRGERLICHES GESETZBUCH
- CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas. Normas, jurisprudencia y práctica*, Valladolid, Editorial Lex Nova, 2000.
- CHANG, Soo-Kil et ál., *Intellectual Property Law in Korea*, Londres, Kluwer Law International & Max Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 2003, p. 1.
- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- Copyright Act
- COUNTRYREPORTS.ORG *Mexico country report*. Pleasant Grove: CountryReports.org, 2006. Consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en: <http://www.countryreports.org/>.
- CountryReports.org (2006) *South Korea country report*. Pleasant Grove: CountryReports.org, consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en <http://www.countryreports.org/>.
- DAS DEUTSCHE MARKENGESETZ
- FOSTER, Nigel & SATISH, Sule, *German Legal System and Laws*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- GINSBURG, Tom, *Legal Reform in Korea*, Londres, RoutledgeCurzon Taylor & Francis Group, 2004.
- GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R et ál., *Metodología de la Investigación*, México, D.F., McGraw-Hill, 2003.
- HERON, M., *Deaths: preliminary data for 2004*, Hyattsville: National Center for Health Statistics, 2005.
- I COUNTRYREPORTS.ORG, *Germany country report*, Pleasant Grove: CountryReports.org, 2006. Consultada en el sitio oficial de dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible en: <http://www.countryreports.org/>
- KOREAN TRADEMARK ACT
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA
- Ley Federal de Protección al Consumidor
- Marilyn Miglin Model Makeup, Inc. v. Jovan, Inc. 224 U.S.P.Q. 178 (1984)
- OMPI, *Background reading material on the industrial property system of the Republic of Korea*, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996.
- PARTRIDGE, M.V.B., *Guiding Rights. Trademarks, Copyrights and the Internet*. Lincoln, NE, iUniverse, Inc., 2003.
- PATTISHALL, B. W. et ál., *Trademarks and Unfair Competition*, LexisNexis, 2000.
- 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.
- UNFAIR COMPETITION PREVENTION ACT
- UNITED STATES CODE
- VIÑAMATA PASCHKES, C., *La propiedad intelectual*. México, D. F., Trillas, 2003.
- WORLD ECONOMIC FORUM, *Global competitiveness index rankings and 2005 comparisons executive summary*, Ginebra, World Economic Forum, 2006.
- Comunicado de prensa 087/06 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del 24 de mayo de 2006.
- Park´N Fly, Inc. vs. Dollar Park and Fly, Inc. 469 U.S. 189 (1985).
- Société Vinicole de Champagne v. Mumm 143 F.2d 240 (2d Cir. 1944).
- Jean Patou, Inc. vs. Jacqueline Cochran, Inc., 201 F. Supp. 861, 867 (S.D.N.Y. 1962)
- In re Wada, 194 F.3d 1297 Fed. Cir. (1999).
- Deer & Company vs. MTD Products, Inc. 41 F.3d 39 (1994).
- ADIDAS (S.C. 12 abr. 1979, 76 Da 1233)
- In re Hyundai Automobile Co. Ltd. S.C. 28 dic. 1982, 80 Hu 59.
- In re Nantucket, Inc. 677 F.2d 95 (1982)
- Tom & Jerry y Simpson (S.C. 18 jun. 1996), 96 No 369.
- Chanel (S.H.C. 14 Ago. 1997, núm. 1596.)
- S.C. 25 jun. 1999, 98 Hu 58.