

BY [LUIS C. SCHMIDT](#)

PARTNER

PANEL SOBRE EL TEMA TITULADO "LA LEY"

REVISTA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, VOLUMEN X, 1996.

LECTURE: INTA FORUM, MEXICO CITY, 1995.

I. INTRODUCCION.

Este panel tiene por objeto el análisis de los acuerdos adquiridos por los Estados miembros del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (en adelante "TLC"), esto es, Canadá, E.E.U.U. y México, en materia de marcas, y su forma de implementación interna.

A consecuencia de la firma del TLC, los gobiernos de los tres países signatarios se dieron a la tarea de ajustar sus leyes, incorporando disposiciones del TLC no contempladas previamente, o modificando aquéllas incompatibles en el texto de dicho tratado, lo cual han hecho en mayor o menor medida, dependiendo de las necesidades de cada caso concreto. En forma paralela, los tres países del TLC firmaron TRIPS, el cual han venido adaptando en su régimen jurídico interno. México es sin duda el país miembro de TLC que más compromisos ha generado, no sólo en materia marcaria, sino en general en todo el campo de la propiedad intelectual. Bajo estos parámetros sería el caso de México el único que se estudiaría en este panel, por lo que, para hacer más interesantes las cosas y a efecto de escuchar a nuestros distinguidos colegas, procuraremos hacer referencia a temas que asimismo fueron objeto de cambio en Canadá y los E.E.U.U.

II. INDICACIONES GEOGRAFICAS.

2.1 COMENTARIOS INICIALES.

El primero de dichos temas lo constituye el de indicaciones geográficas, en el que se presenta un interesante intento de armonización de normas en los tres países signantes del TLC. Cabe mencionar que los tres sistemas difieren entre sí por razones históricas.

[A] NOMBRES GEOGRÁFICOS EN MÉXICO.

Empecemos por México, país que ha establecido una clasificación en su legislación, jurisprudencia y doctrina, la cual, hablando de lo más general a lo particular, reconoce la existencia de nombres geográficos, los cuales se dividen en indicaciones geográficas y marcas geográficas. Las indicaciones geográficas a su vez se abren en indicaciones de origen o procedencia y denominaciones de origen. Nuestro máximo catedrático en la materia, Dr. David Rangel Medina, ha recogido dicha doctrina, así como otros de los más distinguidos profesores mexicanos, como lo es el Dr. Horacio Rangel Ortiz. A su vez, la escuela mexicana es compatible, en gran medida, con la española y francesa, que encuentran sus más importantes exponentes en los profesores Carlos Mascareñas, José Antonio Gómez Segade. Alberto Chavane y Jean-Jaques Burst.

[B] INDICACIONES DE ORIGEN O PROCEDENCIA EN MÉXICO.

Bajo la doctrina mexicana por indicación de origen o procedencia se entiende todo aquel signo que se utiliza con el objeto de indicar el lugar de producción, obtención, extracción y recolección de un producto, sin importar la calidad o características de dicho producto o de quien lo produce. En gran medida, México acepta el concepto proveniente del Arreglo de Madrid para la Represión de Falsas Indicaciones de Procedencia, aunque no constituya miembro de éste.

[C] DENOMINACIONES DE ORIGEN EN MÉXICO.

Por otra parte, México constituye miembro del Arreglo de Lisboa relativo a La Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Por lo tanto, es protector de las llamadas denominaciones de origen, las cuales se definen de la siguiente manera tanto en el texto del tratado como de la Ley mexicana:

“Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos”.

En cuanto a la forma y alcance de la protección de estas dos figuras, cabe señalar que las indicaciones de origen o de procedencia son de libre utilización, siempre y cuando el producto cuya procedencia geográfica indiquen, se origine realmente del lugar descrito. En otras palabras, no se permite el uso de indicaciones que sean falsas respecto de la procedencia de un producto determinado.

Por lo que respecta a las denominaciones de origen, la Ley mexicana protege aquéllas que el gobierno de este país haya declarado como tales, o que se hayan declarado por otros Estados miembros de Lisboa y que se hayan registrado ante la Oficina Internacional de Propiedad Industrial. La denominación de origen corresponde a una figura *sui generis*, considerada como una especie de signo distintivo, pero diferente a la marca, en cuanto a naturaleza jurídica y funciones. No es posible la utilización de una denominación de origen sin la autorización del Estado, sea como indicativo de procedencia o como marca.

[E] MARCAS GEOGRÁFICAS.

La Ley mexicana permite el registro y por lo tanto uso exclusivo de nombres geográficos como marcas, siempre y cuando no incurran dentro de las limitaciones que impone ésta.

2.2 INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (TLC) Y EN TRIPS.

Previo al análisis y comentario del contenido de los preceptos de la Ley

mexicana, haremos referencia al artículo 1712 del TLC, el cual como ya se dijo, tuvo por objeto establecer el parámetro que debe regir entre los tres Estados miembros en materia de indicaciones geográficas. Asimismo, se hará una breve referencia a TRIPS, dejando sin embargo, a una discusión futura, lo que pudiese derivar de los tratados celebrados entre México y otras naciones centro y sudamericanas.

En principio, tanto TLC como TRIPS formulan un concepto de indicación geográfica que no necesariamente corresponde al que sigue la doctrina mexicana y que de alguna manera se equipara al de denominación de origen.

[A] DEFINICIÓN EN EL TLC.

Dice el artículo 1721 del TLC que:

“Indicación geográfica significa cualquier indicación que identifica un producto como originario del territorio de una de las Partes de una región o localidad de ese territorio, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica .del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico”.

[B] DEFINICIÓN EN TRIPS Y DISTINCIONES CON EL SISTEMA MEXICANO.

La definición de TRIPS es de contenido similar, por lo que la omitiremos, para no extender esta plática. Sin embargo, cabe mencionar que el concepto de indicación geográfica que recoge TRIPS, refleja la óptica de países no protectores de la denominación de origen, o al menos que no lo hacen con la profundidad que aquéllos que como México, son signatarios de Lisboa. El TLC también recoge esa influencia, sin que México haya podido obtener que Canadá y los E.E.U.U. reconociesen y protegiesen las denominaciones de origen con toda la fuerza que requiere dicha figura. La verdad es que como en Canadá y E.E.U.U., a diferencia de México, una indicación geográfica puede constituir una marca, aunque sea de certificación, no convenía aceptar una definición más estricta y tendiente a proteger a la denominación de origen. Por otro lado, es una realidad que al menos en los E.E.U.U., tradicionalmente se ha permitido la libre utilización de denominaciones de origen provenientes de todo el mundo. En México, según se ha dicho, no es posible proteger indicaciones geográficas como marcas. Por un lado, resulta claro que, por su carácter genérico, la indicación de procedencia no puede constituir una marca válida. Por otra parte,

en México se considera que la marca no tiene el mismo alcance que la denominación de origen para proteger una indicación geográfica toda vez que aquélla no vincula de forma apropiada al producto a una región determinada.

[C] ARTICULO 1712 DEL TLC Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LA LEY MEXICANA.

El artículo 1712 del TLC impone diversas obligaciones a los Estados parte:

1. En primer lugar, como indicación de procedencia, el TLC establece que las partes contratantes deben impedir que éstas sean falsas, a modo que induzcan al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

Al respecto, el gobierno mexicano reforzó el artículo 213 fracción IX, añadiendo un inciso d), mismo que considera la falsa indicación de procedencia como un acto de competencia desleal, reprimible como infracción administrativa. Por otro lado, la falsa indicación de procedencia se combate a través de otras leyes, tales como la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ley Federal sobre Metrología y Normalización y de alguna manera la Ley Federal de Competencia Económica, y Ley de Comercio Exterior.

2. Por otra parte, el artículo 1712 del TLC, establece una obligación a cargo de las partes contratantes para negar registros y anular los ya concedidos, que contengan o consistan en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el lugar indicado, si con esto se induce al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

Aquí cabe cuestionar, a fondo, si bajo la Ley mexicana, tal y como está escrita, se cumple con la disposición derivada del TLC. Los preceptos fundamentales de la Ley en este respecto con los siguientes:

"No son 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 contusión o error en cuanto a su procedencia:

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario:

Las dos disposiciones legales que se invocan han perdurado, con

ciertos cambios, al transcurso de diversas leyes que sobre la materia se han promulgado en México. De su texto se desprende la posibilidad de proteger marcas geográficas con las limitaciones ahí impuestas. Así las cosas, la Ley protege la marca geográfica fantasiosa (ie: El País del Nunca Jamás para aplicarse a cualquier producto o servicio) y la marca geográfica arbitraria (ie: Júpiter, asimismo para cualquier producto o servicio). En ambos casos no se indica la procedencia del producto o servicio y mucho menos se origina confusión.

En forma adicional, las referidas disposiciones legales protegen marcas geográficas que sí indican la procedencia del producto, siempre y cuando no exista confusión posible, o el nombre geográfico que se use como marca se caracterice por la fabricación del producto marcado. Así las cosas, la marca Guadalajara para camisas deberá protegerse atendiendo a lo siguiente:

a) Si las camisas provienen de la ciudad de Guadalajara, creemos que dicha marca será registrable, ya que esta población de la República Mexicana – e inclusive la de España – no se caracterizan por la producción de camisas. En esa virtud, no será posible que dicho nombre geográfico, usado como marca induzca a confusión o error.

b) Si las camisas no provienen de Guadalajara, dicha marca sería registrable asimismo en caso de que no se origine confusión respecto de la procedencia del producto y en general si no induce a confusión o error. De esta forma, en el caso de la denominación Guadalajara, el registro deberá concederse. A diferencia de la denominación Guadalajara para proteger camisas, sería imposible obtener protección para la denominación California para vinos, toda vez que esta zona sí se caracteriza por la producción de vino, lo cual, además, podría constituir un generador de confusión.

Por último, en términos generales, la Ley mexicana protege la marca geográfica que corresponde a un lugar de propiedad privada, imponiendo limitaciones específicas, como lo son los elementos de especialidad, inconfundibilidad y consentimiento.

3. Derivado del mismo artículo 1712 del TLC los Estados parte deben impedir la protección de indicaciones geográficas que, aunque de alguna manera indiquen el lugar donde se originan productos, se proporcione al público una idea falsa de que éstos se originan en otro lugar. Como ejemplo cabe citar la marca CHAMPAÑA DE MEXICO. Lo anterior debe quedar contemplado por las disposiciones de la Ley mexicana, cuyo contenido es suficientemente amplio, aunque no todo lo claro que podría ser.

Los tribunales de México han intervenido en reiteradas ocasiones en la resolución de casos de marcas geográficas. Cabe citar los siguientes como algunos en los que se ha otorgado protección a la marca:

HAMILTON para relojes

COLUMBIA para anteojos

FRANCO AMERICAN para productos comestibles

PANAMA para papel carbón

TAPATIA pan hilos y estambre

TULSA para herramientas

MANHATTAN para productos de vestir

4. El resto de las disposiciones del artículo 1712 del TLC establecen excepciones a la restricción sobre el uso de indicaciones geográficas. Cabe destacar la excepción al uso del nombre geográfico tal y como se acostumbra emplear en una región determinada, la excepción de libertad al uso del nombre propio y la excepción “desuetude” o de libre uso de indicaciones geográficas no protegidas o en desuso. Todo lo anterior está contemplado por nuestra Ley de marcas. Sin embargo, el artículo 1712 (4), establece un principio de no retroactividad, en relación con la obligación de impedir el uso de buena fe de una indicación geográfica por más de diez años, aunque sobre ésta recaiga protección en alguno de los Estados parte. Asimismo, opera el principio de no retroactividad en los casos que el nombre geográfico se haya usado o registrado como marca, de buena fe, con anterioridad a la fecha en que el TLC entró en vigor, o que la indicación geográfica estuviera protegida en la parte de origen.

5. Las partes del TLC se comprometieron a considerar como productos distintivos “Tequila” y “Mezcal”, por lo que se refiere a México. “Bourbon Whiskey” y “Tennessee Whiskey” por los Estados Unidos y “Whiskey Canadiense” por lo que respecta a Canadá. Por lo tanto, las Partes reconocen que esos productos sólo podrán producirse en los lugares de referencia. Resulta interesante saber en qué consiste el calificativo “productos distintivos” a que se refiere el anexo 303 del TLC y cómo deberá aplicarse éste, en virtud, de que, a diferencia del nombre geográfico genérico, en México una indicación geográfica “distintiva”, solamente puede ser objeto de protección como denominación de origen y, salvo el caso de las denominaciones “Tequila” y “Mezcal”, las demás no parecen merecer esta forma de Protección. Por su parte, resulta difícil pensar cómo se dará protección a estas cinco indicaciones geográficas en Canadá y los E.E.U.U., países donde sólo podrían considerarse “distintivas”

como marcas de certificación.

[D] LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE TRIPS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS LEGISLACIONES DE CANADÁ Y MÉXICO.

Canadá, E.E.U.U. y México son signatarios de TRIPS. En tal virtud. Las distintas disposiciones de dicho tratado internacional, son aplicables en los tres países, como lo es el caso del TLC. Por lo que se refiere a indicaciones geográficas, TRIPS Y TLC son equivalentes en algunas de sus disposiciones, en especial el artículo 22 de TRIPS, el cual establece limitaciones al uso de falsas indicaciones de origen y marcas "misdescriptive" que son engañosas, mismas que se reproducen en el artículo 1712 (1), (2) y (3) del TLC.

No obstante lo anterior, TRIPS incluye una disposición adicional (artículo 23), que establece obligaciones a cargo de los signatarios a fin de impedir la utilización de indicaciones geográficas relativas a vinos y licores, que no sean originales del lugar que designan. Lo anterior deberán prohibirlo los Estados parte se trate de indicaciones de origen o marcas. Al respecto, TRIPS pretende crear un sistema multilateral de "notificación y registro" relativo a indicaciones geográficas de vino que sean susceptibles de protección entre los miembros participantes en ese sistema.

Entendemos que Canadá se encuentra próxima a modificar su Ley marcarla a fin de implementar su propia lista, lo cual incluirá indicaciones geográficas de vinos (y quizás licores), y estará bajo custodia de la Oficina de Marcas de ese país.

Será interesante saber cuántas indicaciones geográficas, y más aún, denominaciones de origen provenientes de México abarcará dicha lista.

En forma adicional será interesante saber qué hará el gobierno mexicano una vez que se implemente el sistema proveniente de TRIPS, toda vez que, como se sabe, no todas las indicaciones geográficas que aparezcan en las listas de TRIPS podrían representar denominaciones de origen, en tal virtud, la Ley mexicana debe ser capaz de prever una forma de protección distinta para las mismas.

III. USO HONRADO.

1.1 COMENTARIOS GENERALES.

Existen casos en que terceros necesitan hacer mención de marcas para referir el nombre de sus productos o alguna cualidad o característica de éstos. Por lo general, en estos casos la práctica del derecho marcario mexicano ha aceptado el “uso honrado” o “fair use” de dichas marcas, no obstante que la Ley mexicana de marcas no prevé regulación específica al respecto.

1.2 USO HONRADO EN CASO DEL NOMBRE PROPIO.

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial permite expresamente el uso de nombres propios de personas físicas que se encuentren registrados como marcas, siempre y cuando se haga de la manera que se acostumbra usar ese nombre. Esa forma de uso honrado está contenida dentro del régimen de excepción a la protección a las marcas registradas de la Ley mexicana.

1.3 USO HONRADO EN CASO DE INDICACIONES DE PROCEDENCIA.

Siguiendo el mismo criterio, es posible usar indicaciones geográficas designando la procedencia u origen de un producto, independientemente de que este se proteja como marca. Lo anterior corresponde a la interpretación, a contrario sensu, de lo que dispone el nuevo artículo 213 IX (d) de la Ley de la Propiedad Industrial y por lo tanto no existe uso honrado si la indicación se utiliza para designar, falsamente, la procedencia u origen del producto.