



## **DIVISIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL**

# **DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL INTERNET, PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

© 2000. SLC Law, S.C. Todos los Derechos Reservados

## INDICE

### INTRODUCCION

### CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS LEGALES

- 1.1. CONCEPTO DE MARCA
- 1.2. LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES
  - 1.2.1. Principios comunes
    - 1.2.1.1. Trato nacional
    - 1.2.1.2. Protección de las marcas notoriamente conocidas
  - 1.2.2. Principales tratados y convenciones
    - 1.2.2.1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial
    - 1.2.2.2. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual Relacionados con el comercio (ADPIC)
    - 1.2.2.3. Tratado de libre comercio de América Del Norte (TLCAN)

### CAPÍTULO 2. REGISTRO DE UNA MARCA

- 2.1. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO
  - 2.1.1. Los derechos y obligaciones del titular de una marca registrada
- 2.2. PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD
  - 2.2.1. Principio de territorialidad
  - 2.2.2. Principio de especialidad (sistema internacional de clasificación)
- 2.3. LIMITACIONES A LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD
  - 2.3.1. Las marcas notoriamente conocidas
  - 2.3.2. El derecho de prioridad de seis meses otorgado por los tratados internacionales
  - 2.3.3. El arreglo de Madrid relativo al registro internacional

2.3.4. de marcas  
Competencia desleal

,

## CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y SOLUCIONES DE LA PROBELMATICA DE LAS MARCAS

### 3.1. PROBLEMAS EN EL USO DE UNA MARCA

- 3.1.1. El uso en otro país de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) por un tercero.
- 3.1.2. El registro en otro país de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) por un tercero
- 3.1.3. Uso del diseño de una marca sin autorización

### 3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 3.2.1. Propuesta de elaboración de un procedimiento uniforme de solución de controversias
  - 3.2.1.1. Propuesta de un mecanismo de protección de las marcas notoriamente conocidas
  - 3.2.1.2. Aumento del numero de gTLD's

### 3.3. APLICACIÓN DE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE MARCAS

- 3.3.1. Diferente gTLD (terminación), misma palabra
- 3.3.2. Mismo gTLD (terminación), palabra semejante en grado de confusión

## CAPÍTULO 4. PREVENION DE CONTROVERSIAS EN EL USO DE UNA MARCA

- 4.1. REGISTRO DE MARCAS EN DISTINTOS PAÍSES.
- 4.2. ACOMPAÑAR A LA MARCA DEL SÍMBOLO ®

## CONCLUSIÓN

## BIBLIOGRAFÍA

## INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha desarrollado intensamente el derecho de la propiedad intelectual, bajo la influencia de los países que más tienen interés en la protección de sus respectivos patrimonios intelectuales. El avance más y más rápido de la tecnología y de los medios de comunicación contribuyó al “despertar” de los legisladores del mundo y los actores del nuevo mercado global en el cual vivimos. Los tratados de libre comercio ahora incluyen disposiciones tratando de armonizar los medios nacionales de protección y de ofrecer tribunales para un arreglo más eficaz de los conflictos.

Sin embargo, y aunque el derecho de la propiedad intelectual esté “de moda”, persisten vacíos en la legislación internacional. Hablando de la protección de las marcas, todavía no existe una reciprocidad perfecta entre los países, ni un control adecuado de lo que ocurre en la red mundial de la información (Internet). Este documento trata de identificar los problemas y de ofrecer consejos adaptados a la realidad de una empresa que ofrece sus servicios por medio de la red, usando una marca registrada.

Este documento se divide en dos capítulos. El primero contiene una exposición de los conceptos y del derecho en materia de protección de las marcas. Trata de dar una visión general de la protección ofrecida por la ley mexicana y por los tratados y convenciones internacionales, así como de las limitaciones a esta protección. El segundo capítulo, más concreto, es un análisis de los problemas que podrían encontrar los titulares de la marca “EL SITIO” en la protección de ésta, y de las soluciones que el derecho actual les ofrece. En dicha parte se discuten las interacciones entre el derecho de las marcas y los derechos de autor, así como de su interacción con las direcciones usadas en Internet. Empieza con el análisis de situaciones ficticias y de las maneras de solucionarlas. Luego trata de maneras de prevenir la aparición de problemas legales

## CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS LEGALES

### 1.1. CONCEPTO DE MARCA

Tradicionalmente, el concepto de marca sólo se aplicaba a los productos, a las mercancías. Poco a poco hemos empezado a reconocer el mercado de los servicios y a ofrecer protección a los prestadores de servicios. México empezó en 1975<sup>1</sup> a reconocer y a reglamentar las marcas utilizadas para distinguir los servicios. La Ley de Propiedad Industrial define la marca como sigue:

ART. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Siguen unos ejemplos de los que pueden constituir una marca, y de los que no se pueden registrar<sup>2</sup>.

El artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)<sup>3</sup> da una definición más detallada de lo que es una marca. Según el Acuerdo, “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas” puede registrarse como marca de fábrica o de comercio, en particular “las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos”. Esto incluye las figuras tridimensionales.

Una marca, entonces, es lo que sirve para distinguir un producto o servicio de otro, y es parte de la identidad de una empresa. En cada país existen reglas para el control y la administración de las marcas. Aunque estas reglas cambian de un país a otro, la mayoría establecieron un sistema de registro de marcas y muchos firmaron acuerdos internacionales en materia de propiedad industrial.

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, México, D.F., UNAM, 1991, p. 48

<sup>2</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 90

<sup>3</sup> Adoptado en diciembre de 1993 y firmado por los países Miembros del GATT (ahora OMC) en Marrakech, Marruecos, en abril de 1994

## **1.2. LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES**

### **1.2.1. Principios comunes**

#### **1.2.1.1. Trato nacional**

La mayoría de los tratados internacionales obliga a los países miembros a que otorguen a los nacionales de otros países de la unión el mismo trato que a sus propios ciudadanos. Esta regla se llama el trato nacional. Las cláusulas sobre trato nacional prohíben la discriminación entre los nacionales de un determinado miembro y los nacionales de los demás miembros<sup>4</sup>. Además, en la aplicación de este principio, está prohibido requerir formalidades o imponer condiciones especiales a los nacionales de otros países miembros. Entonces, no se puede rechazar una solicitud de registro de marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se puede invalidar el registro por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen.

El trato nacional se traduce en una igual aplicación, sin excepción relativa a la nacionalidad del titular, de las reglas que afectan a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual.

#### **1.2.1.2. Protección de las marcas notoriamente conocidas**

Los principales tratados internacionales en materia de propiedad industrial otorgan a los titulares de marcas notoriamente conocidas una protección amplia. Estas disposiciones tienen como finalidad la protección de los intereses de los dueños de marcas cuya notoriedad es el resultado de un trabajo honesto, así como la protección del consumidor contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por quienes no están autorizados a utilizar marcas notoriamente conocidas.

Las reglas generales del derecho de las marcas no se aplican con tanta rigidez a estas marcas notoriamente conocidas. Una parte del presente documento es dedicado al tema

---

<sup>4</sup> Convenio de París, a. 2, Acuerdo sobre los ADPIC, a. 3, TLCAN, a. 1703

de la protección legislativa de las marcas notoriamente conocidas. Se tratará más adelante de los detalles de este aspecto del derecho internacional de la propiedad industrial.

### **1.2.2. Principales tratados y convenciones**

Existen muchos acuerdos internacionales, multilaterales o bilaterales, que tratan de la protección de las marcas. México es parte de los principales (Convenio de París, Acuerdo sobre los ADPIC) y también firmó ciertos acuerdos comerciales que contienen disposiciones a cerca de la protección de las marcas (GATT- ahora OMC, TLCAN, G.3: Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres México-Venezuela-Colombia, Tratado de Libre Comercio México-Bolivia, Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica...).

La marca "EL SITIO" se encuentra registrada en la mayoría de los países de América latina. Los problemas jurídicos potenciales se encuentran entonces fuera de esta zona comercial, donde la marca no se beneficia de la protección otorgada por la ley y los tratados internacionales a las marcas registradas. Por esta razón, el presente documento se concentrará en examinar los acuerdos de cuales son miembros países donde no se ha registrado la marca "EL SITIO". Los principales son el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

### **1.2.2.1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial**

El Convenio de París constituye la base en materia de protección internacional de las marcas. Fue firmado en 1883 y desde entonces ha sufrido muchas revisiones. La última y la a la cual se refiere la expresión “Convenio de París” es la de 1967 en Estocolmo. El primero de enero de 1997, 140 países eran miembros del Convenio<sup>5</sup>. Es importante notar que los Miembros de la OMC (los mismos que firmaron el Acuerdo sobre los ADPIC), aun cuando no sean parte en el Convenio de París, deben cumplir con las disposiciones sustantivas del mismo<sup>6</sup>.

El Convenio de París abarca de la protección de las marcas más detalladamente que los otros tratados, los cuales se refieren a éste con frecuencia y adicionen protección para los titulares de marcas y obligaciones a los países miembros.

Los países miembros del convenio de París para la protección de la propiedad industrial al 1 de enero de 1997 son los siguientes 140 Estados:

- 1) Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán;
- 2) Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi;
- 3) Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba;
- 4) Dinamarca;
- 5) Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia;
- 6) Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia;

---

<sup>5</sup> Una lista completa de los países Miembros del convenio de París está disponible en ANEXO I

<sup>6</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, a. 2.1

- 7) Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana;
- 8) Haití, Honduras, Hungría;
- 9) Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia;
- 10) Japón, Jordania;
- 11) Kazakhstán, Kenya, Kirguistán;
- 12) Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo;
- 13) Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia;
- 14) Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia;
- 15) Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal;
- 16) Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda;
- 17) San Marino, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Santa Sede, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia;
- 18) Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Turkmenistán;
- 19) Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán;
- 20) Venezuela, Viet Nam;

21) Yugoslavia;

22) Zaire, Zambia y Zimbabwe;

### **1.2.2.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)**

El Acuerdo sobre los ADPIC fue adoptado en 1993 por los 135 países miembros del GATT (ahora OMC) en la Ronda Final de Uruguay. Lo firmaron el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos.

El Acuerdo sobre los ADPIC es probablemente el instrumento internacional de mayor alcance que se haya suscrito hasta el momento en materia de derechos de propiedad intelectual. Suscribieron 135 países el Acuerdo, que complementa con obligaciones adicionales a los convenios de París (propiedad industrial), Berna (obras literarias y artísticas), Roma (artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión) y Washintgon (circuitos integrados)<sup>7</sup>.

El Acuerdo sobre los ADPIC contempla los principios generales del GATT (ahora OMC). Entre éstos se encuentra la obligación del “trato de la nación más favorecida”. Esta disposición prohíbe la discriminación entre los nacionales de los miembros del acuerdo. Se lee como sigue:

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato

---

<sup>7</sup> *Idem*, a.1

concedido no esté en función del trato nacional sino del tratado dado en otro país;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros<sup>8</sup>.

Es decir que las ventajas concedidas por un Miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país también deben concederse a los nacionales de todos los Miembros de la OMC.

Los países miembros y países observadores del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio al 10 de febrero de 1999 son los siguientes miembros de la organización mundial del comercio:

- 1) Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria;
- 2) Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi;
- 3) Camerún, Canadá, Chad, Chile, Chipre, Colombia, Comunidades Europeas, Congo, Corea, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba;
- 4) Dinamarca, Djibouti, Dominica;
- 5) Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos;

---

<sup>8</sup> *Idem*, a.4

- 6) Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia;
- 7) Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea, Guyana;
- 8) Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría;
- 9) India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia;
- 10) Jamaica, Japón;
- 11) Kenya, Kuwait;
- 12) Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo;
- 13) Macao, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar;
- 14) Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia;
- 15) Países Bajos , Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal;
- 16) Qatar;
- 17) Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República Dominicana, República Eslovaca,, República Kirguisa, Rumania, Rwanda;
- 18) Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname Swazilandia;
- 19) Tailandia, Tanzania, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía;
- 20) Uganda, Uruguay;

21) Venezuela;

22) Zaire, Zambia, Zimbabwe;

Gobiernos observadores:

1) Albania, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Azerbaiyán;

2) Belarús, Bhután;

3) Cabo Verde, Camboya, China, Croacia;

4) Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia;

5) GeorgiaJordania;

6) Kazakstán;

7) Laos, Libano, Lituania;

8) Moldova;

9) Nepal;

10) Omán;

11) Rusia, Federación de Samoa, Santa Sede, Seychelles, Sudán;

12) Taipei Chino, Tonga;

13) Ucrania, Uzbekistán;

14) Vanuatu, Viet Nam;

15) Yemen;

### **1.2.2.3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)**

El TLCAN fue firmado en 1993 por México, Canadá y Estados Unidos y entró en vigor el primer de enero de 1994. La propiedad intelectual sólo constituye una parte del tratado, que cubre las áreas más importantes del comercio. Las disposiciones sobre la propiedad intelectual se encuentran en el capítulo sexto del tratado (artículos 1701 a 1709). El artículo 1708 trata de las marcas en particular.

Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual, se prevé la aplicación de las disposiciones de diversos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, a los que los tres países deberán adherirse en caso de que actualmente no formen parte de los mismos<sup>9</sup>. El Convenio de París es parte de la lista, aunque los tres países lo hayan firmado antes de las negociaciones sobre el TLCAN. Las obligaciones relativas a la propiedad intelectual contenidas en el TLCAN se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los convenios internacionales más importantes sobre la materia.

---

<sup>9</sup> a. 1701(2)

**Países miembros del Convención de Berna para la Protección de las Obras  
Literarias y Artísticas**

Los países miembros de la convención de Berna al 29 de junio de 1999 son los siguientes 140 Estados:

- 1) Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán;
- 2) Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso;
- 3) Camerún, Canadá, Cap-Vert, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba;
- 4) Dinamarca, Dominica;
- 5) Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia;
- 6) Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia;
- 7) Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana;
- 8) Haití, Honduras, Hungría;
- 9) India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia;
- 10) Jamahiriya Árabe, Jamaica, Japón, Jordania;
- 11) Kazakhstán, Kenya, Kirguistán;
- 12) Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo;

- 13) Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia;
- 14) Namibia, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia;
- 15) Omán;
- 16) Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal;
- 17) Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República Democrática de Congo, República de Moldova, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda;
- 18) Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Santa Sede, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia;
- 19) Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía;
- 20) Ucrania, Uruguay;
- 21) Venezuela;
- 22) Yugoslavia;
- 23) Zambia y Zimbabwe.

## CAPITULO 2. REGISTRO DE UNA MARCA

Se puede usar una marca sin necesidad de registro. En efecto, “desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o por medio de una forma tridimensional), se considera que la marca existe, independientemente de que ésta este registrada”<sup>10</sup>. En México, del uso ininterrumpido de una marca nacen ciertos derechos, incluido el derecho de solicitar la nulidad del registro de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión), que se aplique a los mismos o similares productos o servicios, otorgado posteriormente<sup>11</sup>. Luego, el usuario anterior tendrá derecho de solicitar el registro de la marca dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de presentación de la solicitud del otro<sup>12</sup>. Para beneficiar de estos derechos, no es necesario que la marca haya sido usada en México. La regla se extiende también a las marcas usadas con anterioridad en el extranjero.

Como nos lo hace remarcar el honorable Mauricio Jalife Daher, la redacción de estas disposiciones sobre la solicitud de nulidad de registro contiene una clara inconsistencia. En efecto, ni la ley ni los acuerdos internacionales establecen limitación de tiempo para registrar una marca. Entonces, no debería existir ningún plazo o limite al derecho de solicitar el registro de una marca después de haber obtenido la nulidad del registro de la marca de un tercero.

Según el mismo autor, se debe más bien interpretar los artículos 92 fracción I y 151 fracción II de la *Ley de Propiedad Industrial* (-----) otorgando un plazo de tres años a partir de la fecha de presentación de una solicitud de registro para demandar su nulidad. Después de haber obtenido la nulidad del registro de un tercero, el usuario anterior de la marca no tendrá limite de tiempo para solicitar su registro. Sin embargo, la persona que cuida suficientemente a sus intereses para solicitar una declaración de nulidad de registro lógicamente va a querer obtener el derecho al uso exclusivo de su marca rápidamente y solicitar su registro.

---

<sup>10</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, México, D.F., McGraw-Hill, 1998, p. 83

<sup>11</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 151 fracción II

<sup>12</sup> *Idem*, a. 92 fracción I

El hecho de que uno pueda solicitar la nulidad de un registro por haber usado la misma marca (o una marca semejante en grado de confusión) con anterioridad en el extranjero crea una gran inseguridad para los titulares de marcas registradas de buena fe en México. Imagine la situación siguiente: por pura casualidad, una empresa mexicana y una empresa canadiense registraron y usan la misma marca (o una marca semejante en grado de confusión) en sus países respectivos para distinguir, por ejemplo, cepillas de dientes. Dos años después del registro de la marca en México, la empresa canadiense desea introducir su producto en el mercado mexicano. Según la *Ley de Propiedad Industrial*, la empresa canadiense tendrá el derecho de solicitar la nulidad del registro de la marca en México y luego registrar su propia marca en el mismo registro si comprueba haber empezado a usar su marca con anterioridad. El dueño de la marca registrada en México se quedará sin recursos y sin derecho de seguir usando su marca en el territorio mexicano.

Es importante notar que los tratados internacionales en materia de propiedad industrial no supeditan al uso la posibilidad de registro de manera explícita. Sólo permiten a los países miembros de considerar el uso como fuente de derechos<sup>13</sup>. La ley mexicana es muy “generosa” en este sentido y el usuario de una marca en México no debería suponer que sus derechos sean protegidos de la misma manera en el extranjero sin que sea necesario registrarla allá. El uso como fuente de derecho no existe en todos los países.

La ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma. Es decir que el titular de una marca debidamente registrada tiene el derecho de impedir a cualquier persona el uso de la marca por un producto o servicio del mismo tipo en el territorio de vigencia del registro. La obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que un signo distintivo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca. Ese reconocimiento implica que el titular de la marca tenga ciertos derechos que no tiene el usuario de una marca que no se registró. Y como los derechos no van si obligaciones, el dueño de una marca registrada debe también someterse a algunos impedimentos.

#### 2.1.1. Los derechos y obligaciones del titular de una marca registrada.

---

<sup>13</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, a. 15(3), TLCAN, a. 1708(3)

Los derechos:

A partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, se bloquean las solicitudes de registro de marcas iguales (o semejantes en grado de confusión) presentadas por terceros para ser aplicadas al mismo tipo de productos o servicios. Además, como el titular de la marca registrada tiene el derecho a su uso exclusivo, él tiene derecho de persecución a los infractores que usan la marca (o una marca semejante en grado de confusión) sin su autorización. De este derecho deriva el derecho de exigir la reparación del daño o el pago de daños y perjuicios, en su caso. En México, el registro de una marca tiene una vigencia de diez años renovables, a partir de la fecha de presentación de la solicitud<sup>14</sup>.

El uso de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ® sólo se puede realizar en el caso de una marca que se encuentra registrada<sup>15</sup>. Eso constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte de terceros. Además, el hecho de que la marca sea registrada da crédito a su titular, aumenta el prestigio de la marca y del producto o servicio asociado con ésta.

El titular de una marca registrada también tiene el derecho de transmitir su derecho al uso exclusivo por medio de cesión total o parcial o por el otorgamiento de una licencia de uso<sup>16</sup>.

Además, el mismo titular dispone del derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios (otorgados posteriormente al suyo por error, inadvertencia, diferencia de apreciación o bien con base en datos falsos)<sup>17</sup>, el derecho de renovar el registro<sup>18</sup> o de renunciar a éste mediante su cancelación<sup>19</sup>.

En México, porque existe la posibilidad de nulidad de registro, previamente comentada, por uso anterior de la misma marca (o de una marca semejante en grado de confusión) en

---

<sup>14</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 95

<sup>15</sup> *Idem*, a. 131

<sup>16</sup> *Idem*, a. 136 y siguientes

<sup>17</sup> *Idem*, a. 151 fracciones III y IV

<sup>18</sup> *Idem*, a. 95

<sup>19</sup> *Idem*, a. 154

el país o en el extranjero, el titular de una marca registrada vive con una cierta inseguridad de ver sus derechos cancelados. Sin embargo, el registro de una marca tiene más ventajas que desventajas y vale la pena asegurar su signo distintivo por este medio.

Las Obligaciones:

Para beneficiar del derecho al uso exclusivo de una marca obtenido por el registro, el titular de esta marca debe efectivamente usarla en el territorio del registro, y eso de manera continua y sin interrupción de más de tres años. La falta de uso da apertura a la caducidad del registro<sup>20</sup>.

A fin de conservar sus derechos sobre ésta, el titular de una marca registrada debe también usarla como tal fue registrada<sup>21</sup> y por los productos o servicios por los cuales fue registrada<sup>22</sup>. Es decir que uno no puede cambiar la ortografía de su marca, por ejemplo, o empezar a usarla para distinguir un servicio cuando fue registrada para aplicarse a un producto.

Cuando ocurre una transmisión de derechos sobre una marca, el otorgamiento de una licencia de uso o de una franquicia, los documentos en los que consten estos actos deben ser inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>23</sup>.

Finalmente, como consecuencia de que el registro de una marca tenga una vigencia limitada, el titular de una marca registrada tiene la responsabilidad de renovarlo al final de un plazo de diez años. Este plazo puede ser más o menos largo, según el país. La falta de renovación causa la caducidad del registro y la pérdida del derecho al uso exclusivo de la marca.

## 2.2. PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD

Los derechos del titular de una marca registrada sufren dos limitaciones importantes, consecuencias de que los registros de marcas sean nacionales y no internacionales y de

---

<sup>20</sup> *Idem*, a. 130, Acuerdo sobre los ADPIC, a. 19, TLCAN, a. 1708(8)

<sup>21</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 128

<sup>22</sup> *Idem*, a. 153

<sup>23</sup> *Idem*, aa. 136, 142 y 143

que la multitud de productos y servicios en el mercado no permita a uno de monopolizar una palabra o grupo de palabras.

#### 2.2.1. Principio de territorialidad

Aún cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular únicamente en el territorio del país en que se obtiene<sup>24</sup>.

Este principio de la territorialidad esta consagrado en el Convenio de París, el cual es la autoridad suprema en materia de protección de marcas. El artículo 6 es como sigue:

1. Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
2. Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.
3. Una marca, regularmente registrada por un nacional de un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello en país de origen.

El derecho sobre una marca es entonces limitado en su amplitud y, generalmente, se debe obtener el registro en cada país si uno quiere usarla de manera exclusiva fuera del país donde fue registrada por primera vez. Eso quiere decir que la misma marca puede ser registrada en dos o más países, y que la protección que ofrece el registro de una marca en su país de origen no tiene validez una vez cruzada la frontera nacional.

#### 2.2.2. Principio de especialidad (sistema internacional de clasificación).

---

<sup>24</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas en México*, México, D.F., Editorial SISTA, 1998, p. 10

Cuando se solicita el registro de una marca, el titular debe precisar a que tipo de producto o servicio se aplicará ésta<sup>25</sup>. Si luego se registra la marca, el derecho al uso exclusivo sólo existirá por la categoría de productos o servicios mencionada en la solicitud. Es decir que un tercero podrá registrar la misma marca o una marca similar en para ser aplicada a otros productos o servicios. Si el titular quiere extender el uso de la marca a otros productos o servicios, deberá solicitar otro registro<sup>26</sup>. Esta regla se llama el principio de la especialidad.

La *Ley de Propiedad Industrial* se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece en su artículo 89 que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos y servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase (fracción I).

Muchos países adoptaron en 1957 un sistema internacional de clasificación de marcas por clases<sup>27</sup> y lo integraron a sus legislaciones nacionales. Desde entonces, se refinó el sistema para tomar en consideración los cambios en el mercado y la evolución de la tecnología. Hoy existen 42 clases internacionales: treinta y cuatro de productos y ocho de servicios. Una descripción de cada clase se encuentra en el artículo 59 del *Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial*.

La armonización del sistema de clasificación facilita la búsqueda previa al registro en todos los países que usan el sistema. También con un sistema de clasificación internacional es más fácil de darse cuenta del registro de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) para un producto o servicio idéntico o similar en otro país y de reaccionar de manera rápida y eficaz.

El titular de una marca registrada tiene entonces el derecho de impedir a cualquier persona que no sea autorizada el uso comercial de una marca idéntica o similar aplicados a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la

---

<sup>25</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 113, fracción IV

<sup>26</sup> *Idem*, aa. 93 y 94

<sup>27</sup> *Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas* del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

marca<sup>28</sup>. Sin embargo, su derecho a la exclusividad de uso se limita a esa misma categoría y cualquier persona puede registrar una marca idéntica o similar en otra clase si el uso de ésta no dé lugar a probabilidad de confusión.

Como se puede notar, esos principios de territorialidad y especialidad son bastante rígidos y limitan de manera estrecha los derechos del titular de una marca registrada. En ciertos casos, su aplicación puede resultar en una injusticia. Por eso existen algunas limitaciones a estos principios.

### 2.3. LIMITACIONES A LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD.

#### 2.3.1. Las marcas notoriamente conocidas

La estricta aplicación de los principios de territorialidad y especialidades puede resultar en abusos de parte de terceros que desean sacar provecho del trabajo de los demás. En efecto, las marcas notoriamente conocidas no son necesariamente registradas en todos los países y en todas las clases de productos y servicios. Entonces, uno puede ser tentado a registrar la misma marca en otra clase y/o en otro país y beneficiarse de su notoriedad. La protección especial otorgada a las marcas notoriamente conocidas tiene como objetivo evitar estos actos de competencia desleal.

El artículo 6 bis de la Convención de París fue introducido con la finalidad de “evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro”<sup>29</sup>. El texto vigente del artículo 6 bis es como sigue:

1. Los países de la Unión<sup>30</sup> se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear

---

<sup>28</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, aa. 90 fracción XVI, 151 fracción I, Acuerdo sobre los ADPIC, a. 16(1), TLCAN, a. 1708(2)

<sup>29</sup> Horacio RANGEL ORTÍZ, “Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPs”, *El Foro*, TÓMO VIII, No. 1, 1995, p.19

confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con está.

2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Los acuerdos internacionales que siguieron en la misma materia adoptaron el principio y le dieron más amplitud. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se establece que para determinar si una marca tiene la calidad de marca notoriamente conocida, “se tomará en cuenta el conocimiento que de está se tenga en el sector relevante del público, inclusive aquél conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca” y que “ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión”<sup>31</sup>. Es decir que bajo el TLCAN, no es necesario que una marca sea conocida por la gente en general, sino que sea conocida por la gente que le concierna el producto o servicio.

El Acuerdo sobre los ADPIC refiere también al Convenio de París y ofrece la misma protección que el TLCAN<sup>32</sup>. Además, establece que el principio se aplique a bienes y servicios que no sean similares a aquellos para las cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Una lista de los países de la Unión se puede encontrar en ANEXO I

<sup>31</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, previamente citado, p.151; TLCAN, a. 1708(6)

<sup>32</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, a. 16(2)

<sup>33</sup> *Idem*, a. 16(3)

México, como miembro de dichos acuerdos, tiene en su *Ley de Propiedad Industrial* una disposición negando el registro de una denominación, figura o forma tridimensional igual o semejante en grado de confusión a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio<sup>34</sup>. Es decir que México no solamente se conforma con sus obligaciones internacionales pero que, además, ofrece una protección más amplia que la de lo más amplio de los tratados internacionales a los titulares de marcas notoriamente conocidas. México es uno de los países que ofrecen una protección completa a los titulares de marcas notoriamente conocidas, eliminando no solamente las fronteras físicas (principio de la territorialidad), sino también las limitaciones a la protección que crea el sistema de clasificación por clases (principio de la especialidad).

Ningún acuerdo internacional contiene una definición detallada de lo que es una marca notoriamente conocida. Se debe determinar caso por caso, según las pruebas que se presentan ante la autoridad competente. La parte que pide la negación o la anulación del registro tiene la carga de establecer la cualidad de “notoriamente conocida” de su marca. En su última reunión en marzo de 1999, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó la lista siguiente de factores como criterios a tomar en consideración para determinar si una marca es notoriamente conocida:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. La duración, extensión y área geográfica de cualquier uso de la marca;
3. La duración, extensión y área geográfica de cualquier promoción de la marca, incluyendo propaganda o publicidad y la presentación, en ferias o exhibiciones, del producto y/o servicio a cual se aplica la marca;
4. La duración y área geográfica de cualquier registro, y/o solicitudes de registro, de la marca, si éstas reflejan el uso o el reconocimiento de la marca;
5. La historia de compulsiones exitosas de los derechos en la marca, en particular, la extensión en cual la marca fue reconocida como notoriamente conocidas por las cortes de justicia o otras autoridades competentes; y

---

<sup>34</sup> a. 90 fracción XV

6. El valor asociado con la marca<sup>35</sup>. (Traduzco).

La ley mexicana, por su parte, reconoce algunos factores a tomar en consideración para decidir si una marca es notoriamente conocida:

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma<sup>36</sup>.

Ninguna de estas listas es exhaustiva y todavía hay lugar a interpretación. Cada país tiene sus reglas, según los acuerdos internacionales que firmó y el deseo que tienen (o no tienen) sus legisladores de otorgar más protección que las de los acuerdos internacionales a las marcas notoriamente conocidas. Además, la autoridad competente para decidir si una marca tiene la calidad de notoriamente conocida tiene una visión diferente en cada país. Entonces, una marca igualmente conocida en dos países puede ser protegida como marca notoriamente conocida en uno y ser considerada como una marca normal en el otro. También, el nivel de protección otorgado a las marcas notoriamente conocidas varía de un país a otro. Los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, tienen la obligación de negar el registro de cualquier marca que sea idéntica (o semejante en grado de confusión) a una marca notoriamente conocida por la fracción del público pertinente, aunque la marca no sirva a distinguir el mismo tipo de productos o servicios. Sólo tiene que existir una conexión con los productos o servicios de la marca notoriamente conocida y que sea probable que el uso de la marca lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida. Las obligaciones de los países Miembros del Convenio de París en materia de marcas notoriamente conocidas no son tan amplias. Un país Miembro del último solamente puede entonces establecer que sólo se negará el registro de las marcas que sean aplicables a productos o servicios similares,

---

<sup>35</sup> <http://wipo2.wipo.int>

<sup>36</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 90 fracción XV, párrafo 2

o que para ser considerada como notoriamente conocida, debe de ser conocida por el público en general.

La protección ofrecida a las marcas notoriamente conocidas es una limitación a los principios de territorialidad y de especialidad, pero no es una excepción completa. No es suficiente probar que una marca es notoriamente conocida por el público pertinente en un país para que su titular pueda dormir completamente en paz sin que sea necesario ver a sus intereses.

2.3.2. El derecho de prioridad de seis meses otorgado por los tratados internacionales.

Aunque el registro de una marca en un país solamente valga dentro del territorio de éste país, existe en los tratados internacionales el reconocimiento de ciertos derechos a favor del registro obtenido en un país extranjero.

Uno de los derechos más significativos consiste en la obligación que asume cualquier país miembro<sup>37</sup> de conceder al titular de una marca extranjera un periodo no menor a seis meses desde el registro en el país de origen, a fin de que en ese lapso promueva con prioridad, frente a cualquier otra solicitud, el registro de su marca<sup>38</sup>. Esa solicitud posterior será considerada como presentada el mismo día de la primera solicitud en el país de origen. Es decir que el principio de la territorialidad está limitado durante los seis meses siguientes al registro de una marca. De hecho, el titular de una marca registrada desde menos que seis meses en un país miembro de un acuerdo internacional que regula el derecho de las marcas puede hacer valer una prioridad contra un tercero que solicita el registro de la misma en su propio país.

2.3.3. El arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas

El principio de la territorialidad sufre una excepción importante: el registro internacional de marcas, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en

---

<sup>37</sup> Se entiende por país miembro un país que ha firmado el Acuerdo sobre los ADPIC y/o el TCLAN. Una lista de los países miembros del Acuerdo sobre los ADPIC se puede encontrar en ANEXO II.

<sup>38</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a.117; Convenio de París, aa. 4-A 1), 4-B 1) y 6quinqués F, Acuerdo sobre los ADPIC, a. 1(3), TCLAN, a. 1701(2)

Ginebra. Los registros efectuados bajo el Arreglo de Madrid reciben el nombre de “marcas internacionales”, porque tales registros surten sus efectos en 52 países, principalmente de Europa, pero también de África y de Asia, más Cuba.

El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas sólo puede ser utilizado por aquellas personas que poseen un establecimiento comercial o industrial efectivo y serio en el territorio de un Estado miembro de la Unión de Madrid, que estén domiciliadas en el territorio de uno de estos países, o que sean nacionales de uno de éstos. Una marca puede ser objeto de un registro internacional únicamente si ya ha sido registrada en el país de origen.

El principio de la territorialidad no se ha eliminado completamente con la adopción del sistema de Madrid, porque los titulares de marcas internacionales todavía tienen que registrarlas en los países que no sean parte de la Unión. Sin embargo, la creación del registro internacional de marcas constituye un paso importante hacia una simplificación del registro de una marca destinada al mercado internacional.

Los países de América todavía no son miembros del Arreglo. Al principio de las negociaciones del TLCAN, las partes habían previsto la observancia de las disposiciones del Arreglo de Madrid. Sin embargo, “dadas las características del Arreglo, se consideró que su inclusión implicaría obligaciones que por el momento no resultaban congruentes con el espíritu del TLCAN”<sup>39</sup>. Es de desear que con el desarrollo del comercio entre los países de América, éstos pronto se integran al sistema de Madrid o se establecerá un sistema similar.

#### 2.3.4. Competencia desleal

La represión de la competencia desleal existe en todas las áreas del comercio, incluyendo la propiedad intelectual. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honoradas. A los competidores les está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos.

---

<sup>39</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, previamente citado, nota 25, p. 149

Como lo hemos examinado previamente, en materia de protección de las marcas, existen disposiciones tratando de prevenir y castigar la violación de los derechos del titular de una marca registrada. Si la otra parte en de mala fe en su utilización de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) al del titular legal, el acto de violación de los derechos de propiedad industrial es al mismo tiempo un acto de competencia desleal. Sin embargo, las reglas ordinarias de protección de las marcas no previenen ni sancionan todos los actos deshonestos que se pueden realizar. Por esta razón existen las reglas de represión de la competencia desleal. Sirven a castigar los actos deshonestos que no constituyen violaciones de las reglas concretas de protección de las marcas.

El artículo 10 bis del Convenio de París se lee como sigue:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
  1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor
  2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor
  3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos

El legislador mexicano se conformó a su obligación y integró a la ley la disposición siguiente:

ART. 2º.- Esta ley tiene por objeto:

...

VI. Prevenir los actos que intenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos<sup>40</sup>.

ART. 213.-Son infracciones administrativas:

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

...

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

...

De los textos de los acuerdos internacionales y de la ley mexicana, se infiere que “la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial está constituida por toda actividad que tienda a desviar la clientela por medio de maniobras que están en pugna con los usos y prácticas que imperan en materia industrial y comercial, dentro de un marco de licitud y honradez”<sup>41</sup>.

Para tener razón en una acción en competencia desleal, la posibilidad de perjuicio y la mala fe de la otra parte deben ser demostradas. Como los otros recursos de la ley no necesitan que la mala fe sea probada, es más fácil para la parte perjudicada de obtener justicia basando su demanda en disposiciones concretas de una ley de propiedad

---

<sup>40</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 2 fracción VI

<sup>41</sup> RANGEL MEDINA, David, previamente citado, nota 14, p. 99

industrial. Sin embargo, las reglas de represión de la competencia desleal existen para que los actos deshonestos no queden sin sanción. El argumento de la competencia desleal puede entonces formar parte de una demanda como argumento subsidiario o como argumento principal si no existen disposiciones concretas en la ley para sancionar un acto contrario a las practicas honoradas.

El ejemplo siguiente ayudará a entender la utilidad de las reglas de represión de la competencia desleal:

La empresa X es titular de una marca registrada que sirve a distinguir computadoras. Aunque la empresa tenga éxito y venda una cantidad respetable de computadoras cada año, no es suficientemente conocida por el público consumidor de productos de computación para ser considerada como marca notoriamente conocida. Un día, el dueño de la empresa X, el señor Pedro, descubre que un su ex asociado, Don Malo, registró la misma marca, con un diseño muy parecido, para la explotación de un nuevo concepto de “café Internet”. Además, en su publicidad, Don Malo usa el eslogan “¿Por qué comprar ahora que existe la posibilidad de rentar y ahorrar?”. Desde la semana pasada, la empresa X está recibiendo llamadas telefónicas de gente que tiene preguntas sobre el nuevo concepto de renta por hora de Don Malo, ocupando todas las líneas telefónicas del negocio. Furioso, el Señor Pedro desea tomar acción contra Don Malo. Infortunadamente, no existen disposiciones concretas en la *Ley de Propiedad Industrial* para servir de base a una acción en violación de sus derechos de propiedad industrial. En efecto, el servicio de “café Internet” no pertenece a la misma clase que los productos que son las computadoras. Y como la marca del Señor Pedro no es notoriamente conocida, no se puede evitar la aplicación del principio de especialidad. Sin embargo, los hechos demuestran que Don Malo está abusando de la ausencia de reglas concretas para sacar provecho de la confusión creada en el público. Por estos tipos de actos hechos de mala fe existen las reglas de represión de la competencia desleal.

### CAPITULO 3. ANALISIS Y SOLUCIONES DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS

Este documento trata de considerar problemas potenciales en materia de derecho de las marcas y de discutir soluciones. La marca “EL SITIO” está registrada en los países donde

con más probabilidad se encuentran los usuarios de su servicio. Se supone que sus titulares tomaron esta precaución para proteger sus intereses y evitar problemas jurídicos. De hecho, como lo hemos visto anteriormente, el hecho de registrar su marca permite a su titular de beneficiarse de recursos legales, otorgados por las leyes y los acuerdos internacionales, que no están disponibles para los usuarios de marcas no registradas.

En esta parte del presente documento, vamos a considerar las situaciones que pueden ocurrir en países donde la marca “EL SITIO” no se registró. En efecto, los problemas serios que puede encontrar el titular de una marca que sirva a distinguir un servicio ofrecido en Internet son más susceptibles de ocurrir fuera de la zona de protección creada por el registro de la marca.

Esta segunda parte del documento se divide en dos secciones. La primera contiene un análisis de algunos problemas que podrían encontrar los titulares de la marca “EL SITIO”, así como pistas de soluciones para resolverlos. La segunda trata de medios de prevención de los problemas.

### 3.1. Problemas en el uso de una marca

En esta sección se expondrán situaciones ficticias, pero que son susceptibles de ocurrir en la explotación de una marca que sirve a distinguir unos servicios ofrecidos en Internet. Trataremos de desarrollar sobre todos los aspectos de cada problema ficticio y de examinar las soluciones disponibles para resolverlos.

#### 3.1.1. El uso en otro país de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) por un tercero.

Se debe notar que tratamos aquí de una situación ficticia donde ninguna de las partes hubiera registrado su marca en el país donde ocurre el doble uso o la posibilidad de confusión.

Como lo hemos visto anteriormente, el uso de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) para distinguir productos o servicios diferentes no constituye una violación de los derechos del primer usuario, a menos que se trate de una marca notoriamente

conocida. Entonces, tratamos aquí del uso de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) que sirve a distinguir productos o servicios idénticos o similares.

A fin de resolver la cuestión del doble uso de una marca (o del uso de dos marcas semejantes en grado de confusión), se deben considerar ciertos factores. Primero, es necesario determinar si el tercero empezó a hacer uso de la marca antes o después de la introducción de la marca "EL SITIO" en el país donde se encuentra el problema.

Si el tercero utilizó su marca antes, ciertos países reconocen el uso como fuente de derecho, otros no. En México, por ejemplo, la *Ley de Propiedad Industrial* contiene diversas disposiciones tendientes a combatir la piratería de marcas extranjeras. El artículo 151 fracción II se lee como sigue:

El registro de una marca será nulo cuando:

...

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Las acciones de nulidad derivadas de la fracción II podrán ejercitarse dentro del plazo de tres años.

El hecho de que un país sea miembro de un acuerdo internacional como el Acuerdo sobre los ADPIC no es una garantía que se reconocerá el uso anterior de la marca en ese territorio. En efecto, el Acuerdo sólo da la posibilidad a los países miembros de reconocer el uso. El artículo 15 párrafo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se lee como sigue:

Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud. (Subrayo).

De hecho, muchos países siguen la regla de “first-to-register”, donde lo más rápido a presentar su solicitud de registro se ve otorgado el derecho al uso exclusivo de la marca.

Entonces, si el tercero empezó a usar su marca antes, hay que verificar si el país donde de encuentra la confusión reconoce el uso con fuente de derecho o si sólo cuenta el registro.

Si se reconoce el uso, el tercero tendrá el derecho de solicitar la nulidad del registro si los usuarios de la marca “EL SITIO” deciden de registrarla en ese país. Las condiciones para solicitar la nulidad son las siguientes: el uso anterior ininterrumpido de buena fe, que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, y que se aplique al mismo tipo de productos o servicio. El plazo para introducir esta solicitud depende de la legislación del país. En México, es de tres años a partir de la solicitud de registro<sup>42</sup>.

Por otro lado, si el tercero decide de registrarse, el usuario posterior (en este caso ficticio el usuario de la marca “EL SITIO”) no tiene el derecho de solicitar la cancelación de este registro. Además, como el usuario anterior entonces tendrá el derecho al uso exclusivo de la marca, podrá tomar acciones para que el usuario posterior cesara la explotación de su marca en el país.

Si no se reconoce el uso en el país, el primer de los dos que registra su marca tendrá el derecho al uso exclusivo de ésta, sin que importe que uno sea el primer usuario de la marca en el país. Es cuestión de rapidez.

Si el tercero empezó su uso después y el país reconoce la anterioridad de uso como fuente de derecho, el usuario anterior (en este caso ficticio el titular de la marca “EL

---

<sup>42</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 92 fracción I

SITIO”) puede registrar su marca en el país sin que el tercero pueda contestar este registro. Después de haberse registrado, él tendrá recursos para que cese la situación de confusión. Es decir que el titular tendrá el derecho de impedir a cualquier persona el uso de la marca (o de una marca semejante en grado de confusión) por un producto o servicio del mismo tipo en el territorio de vigencia del registro.

Si, por otro lado, el país donde se encuentra la situación problemática no otorga derechos al usuario anterior de una marca, el primero a registrar la suya tendrá el derecho al uso exclusivo de ésta. Si el tercero es el más rápido en registrarse (es probable si él es nacional del país en cuestión), son muy limitados los recursos del otro, a menos que el tercero sea de mala fe.

Si se puede comprobar que el uso de la marca problemática es de mala fe y que su explotación en el país pueda perjudicar al usuario anterior (en este caso ficticio los usuarios de la marca “El SITIO”), una acción bajo las reglas de represión de la competencia desleal es posible, aunque no exista una regla concreta en la ley de propiedad industrial del país.

3.1.2. El registro en otro país de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) por un tercero.

La posibilidad de ver la misma marca (o una marca semejante en grado de confusión) ya registrada en un país donde hay posibilidad de expansión también existe. La solución la más obvia es de introducir su producto o servicio en este país usando otro signo distintivo. Sin embargo, como tratamos de un servicio de Internet, debemos eliminar esta solución, por la razón siguiente: la información que circula en la red de Internet no respecta las fronteras y no se puede entonces usar una marca distinta en diferentes países.

Con el fin de resolver esta dificultad, se debe primero verificar si el titular de la marca en el extranjero la registró de buena fe o de mala fe.

Si el tercero es de mala fe existe la posibilidad de ver registrada la misma marca (o una marca similar y/o con posibilidad de confusión) por un tercero de mala fe deseando aprovechar la notoriedad de una marca que existe en otro país, o bien que todavía existe

en el mismo país sin haberse registrado. En este caso, si la mala fe del tercero se demuestra por el titular de la marca, el caso se podrá resolver bajo las reglas de competencia desleal. Se deberá en este caso demostrar también que la explotación de la marca en el país pueda perjudicar al usuario anterior.

Si uno quiere resolver la situación problemática sin pasar por los tribunales o por otra autoridad competente, la negociación con el titular de la marca registrada de mala fe, con fin de llegar a un acuerdo para el otorgamiento de una licencia de uso o la cancelación del registro, puede salir mas barato. Sin embargo, como el objetivo de ése es de hacer más dinero aprovechando el trabajo y la notoriedad de lo demás, se supone que la negociación no sería fácil ni el acuerdo barato.

Además, antes de examinar las reglas de represión de la competencia desleal, se puede verificar si el país donde se encuentra el problema reconoce el uso como fuente de derechos. Si es el caso y si se puede comprobar que la marca "EL SITIO" se usó de buena fe anteriormente a la del tercero, la nulidad del registro de ésta puede ser solicitada.

Si el titular de la marca en el extranjero la registró de buena fe (sin saber que otra marca idéntica o parecida ya existía para distinguir el mismo tipo de productos o servicios, o anteriormente a la existencia de la marca "EL SITIO"), su registro es válido y no existen muchas razones legales para no reconocer su derecho al uso exclusivo.

En este caso, hay dos maneras de poder seguir usando la marca. La primera consiste en solicitar la nulidad del registro del tercero por uso anterior. Para que funcionara esto, la marca debe evidentemente haber estado usada con anterioridad, de manera ininterrumpida y de buena fe. Además, para que uno tenga la oportunidad de demostrar tal prioridad sobre el tercero, hay que estar en un país cuya legislación otorga al usuario anterior el derecho de solicitar esta nulidad.

Si el país donde se encuentra el problema no reconoce el uso como fuente de derecho, el uso de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) a la de un tercero

constituye una posible violación de sus derechos, dando apertura a recursos de su parte para que cese el doble uso o la confusión.

Hay discusiones a saber si la transgresión de un derecho al uso exclusivo de una marca por medio de la entrada de una marca idéntica (o semejante en grado de confusión) por el Internet realmente es una violación. Se presenta bien la cuestión en el siguiente pasaje:

Si una marca es válida localmente pero violaría los derechos de propiedad industrial de un tercero si fuera usada en el extranjero, ¿Constituye violación el uso de una marca en una página web que se pueda acceder desde el extranjero?<sup>43</sup>

Ciertos usuarios “radicales” de Internet han reclamado que el “cyberespacio” sea declarado territorio soberano y libre de la aplicación de cualquier ley, que sea nacional o internacional<sup>44</sup>.

En efecto, la introducción de una marca usada en Internet en un país no depende directamente del titular de dicha marca, sino de los usuarios de Internet en dicho país. Nos podemos preguntar si uno puede ser tenido responsable por un acto fuera de su control directo. Por otro lado, podemos argumentar que si uno decide de poner su marca en el Internet, debe tomar en consideración la posibilidad de ser perseguido por terceros cuales derechos se encuentran violados. Además, podemos también introducir una diferencia entre dos tipos de marcas en el Internet: la marca usada para distinguir un servicio del Internet (como “EL SITIO”) (en este caso el Internet constituye el mercado principal del titular de la marca) y la marca usada en un sitio web de promoción de un producto que no tiene nada que ver con el Internet (en este caso, el Internet es un medio entre muchos otros para comunicar con clientes potenciales).

Imaginamos que dos empresas tengan su marca (de juguetes, por ejemplo) registrada en sus países respectivos. Tienen la ambición legítima de aumentar sus ventas y ambos quieren hacer la promoción de sus productos a través de Internet, lo cual tiene ventana en

---

<sup>43</sup> Clark D. STITH, “International Intellectual Property Rights”, *The International Lawyer*, Vol. 31, No 2, Summer 1997, p. 314

<sup>44</sup> Gary LEA, “Trying to evict the cybersquatters: the interaction of Trade Mark law and Internet domain name registration”, *Communication Law*, vol. 2, no 3, 1997, p. 100

todo el mundo. Según las reglas tradicionales de protección de las marcas, ambas empresas tendrán el derecho de perseguir la otra por haber usado sin autorización la marca en su “territorio de exclusividad”. La estricta aplicación de las leyes de propiedad industrial de cada país resultaría en una absurdidad. A menos que uno sea de mala fe, ni uno ni el otro tienen recursos sólidos.

La segunda manera de poder seguir explotando la marca en un país dónde se encuentra registrada una idéntica (o semejante en grado de confusión) es de negociar con el dueño de la marca registrada para obtener una licencia de uso o otra forma de transmisión de derechos sobre la marca. Si la negociación es un éxito, con el derecho de usar la marca del otro viene el derecho a su uso exclusivo por ser registrada. Normalmente, la negociación con una persona que registró su marca de buena fe debería de ser más fácil y el llegar a un acuerdo más barato que con un tercero de mala fe, cual objetivo en registrar la marca fue justamente de ganar dinero rápidamente usando medio ilegítimo.

#### **3.1.4. Uso del diseño de una marca sin autorización**

El signo distintivo de una empresa puede acompañarse de un diseño. Cuando tal es la situación, hablamos de una marca mixta. Este diseño, si lo separamos del nombre de la marca, a veces tiene las características de una obra que podría ser protegida por la legislación sobre el derecho de autor.

El derecho de autor protege las obras que pertenecen al campo literario y artístico, siempre que constituyan creaciones originales y que sean actos de una persona física, el autor, a quien se le confiere un monopolio sobre la reproducción y difusión de la obra<sup>45</sup>. En México, la *Ley Federal del Derecho de Autor* contiene una lista no exhaustiva de los tipos de obras que protege. Forman parte de esta lista las obras pictóricas o de dibujo<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> RANGEL MEDINA, David, previamente citado, nota 14, p. 114

<sup>46</sup> *Ley Federal del Derecho de Autor*, a. 13 fracción V; La Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (firmada el 9 de septiembre de 1886, completada en París en 1896, revisada en Berlín en 1908, completada en Berna en 1914, revisada en Roma en 1928, revisada en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Stokholm en 1967, en París en 1971 y modificada en 1979, año de la creación de la Unión de Berna), en su artículo 2, da una lista más detallada de las obras protegidas.

Además de pertenecer al campo literario o artístico, una obra, para ser protegida por el derecho de autor, debe de ser 1) una creación original 2) susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio<sup>47</sup> y 3) ser fijada en un soporte material<sup>48</sup>.

En la ley mexicana, la interacción entre la protección de las marcas y la protección del derecho de autor no es clara. Por una parte, el artículo 90 fracción XIII de la *Ley de propiedad industrial* establece lo siguiente:

No serán registrables como marca:

...

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes de ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

...

Por otra parte, el artículo 164 de la *Ley Federal del Derecho de Autor* esta formulando como sigue:

El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

III. Negar la inscripción de:

d) las marcas, a menos de que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella.

Un autor reconocido en la materia resuelve la dificultad creada por la falta de claridad de las disposiciones anteriores como sigue:

---

<sup>47</sup> *Idem*, a. 3

<sup>48</sup> *Idem*, a. 5

Debe considerarse que en general las creaciones consistentes en un diseño o en una forma tridimensional con cualidades estéticas son objeto de protección como obras, al tenor del elenco contenido en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor. El empleo de que tales obras pueda hacerse como signos distintivos de servicios o mercancías, debe tenerse por independiente de la tutela que la legislación autoral reconoce y otorga a las mencionadas creaciones<sup>49</sup>.

A diferencia del derecho al uso exclusivo de las marcas, el derecho de autor existe sin necesidad de registro. Es decir que el autor de una obra, o el titular de la licencia de uso en su caso, tiene el derecho exclusivo a la explotación de esta obra y de autorizar a otros su explotación<sup>50</sup>. Este derecho existe desde el momento en que haya sido fijada la obra en un soporte material<sup>51</sup>.

Lógicamente, si se usa algún diseño con una marca para identificar un producto o servicio, el diseño tiene que haber sido fijado en un soporte material anteriormente. Aunque exista duda a saber si se puede registrar una marca en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el derecho de autor existe independientemente del uso de la obra como marca.

La Convención de Berna para la protección de las obras Literarias y Artísticas, firmada por 140 países, incluyendo México, establece que cada país miembro debe ofrecer a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que la otorgada a sus propios nacionales. Es decir que si el autor origina de uno de los países de la Unión, el monopolio sobre su obra se extiende automáticamente a cada país de dicha Unión<sup>52</sup>.

Como hemos visto previamente, la lógica interpretación de las reglas sobre el derecho de autor quiere que cualquier obra que encuentra los requisitos para ser protegida lo sea independientemente de su uso como marca.

---

<sup>49</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, previamente citado, nota 10, p. 148

<sup>50</sup> *Ley Federal del Derecho de Autor*, a. 24

<sup>51</sup> *Idem*, a. 5

<sup>52</sup> Convención de Berna, a. 3

A fin de saber si el diseño que acompaña la marca “EL SITIO” es protegido por la legislación sobre el derecho de autor, debemos verificar si se cualifica como tal.

Estas características son: ser una creación original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio<sup>53</sup>, ser fijada en un soporte material<sup>54</sup> y ser considerada como objeto de protección por la ley.

Primero, para ser protegida bajo las reglas sobre el derecho de autor, una creación debe poder ser considerada como obra objeto de protección. La ley mexicana<sup>55</sup> y la Convención de Berna<sup>56</sup> ambos reconocen las creaciones pictóricas y los dibujos como objeto de protección. El diseño de la marca “EL SITIO” es parte de esta categoría. En efecto, una creación pictórica es aquella en que actúan como medio expresivo los trazos o los colores impresos bidimensionalmente en una superficie. Eso incluye el dibujo, la pintura y el grabado<sup>57</sup>.

En segundo lugar, para beneficiar de la protección, una obra debe ser fijada en algún soporte material. Un espíritu de mala fe podría argumentar que la publicación de una obra en la red de Internet no se puede considerar como fijada, pero sabemos que el dibujo que acompaña la marca “EL SITIO” debe de haber sido fijado sobre papel, aunque sólo haya sido para cumplir con los requisitos de la solicitud de registro de la marca. Además, la ley mexicana da una definición muy larga del concepto de fijación:

ART. 6º.- Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.

Finalmente, una obra debe ser original para que su autor pueda explotarla de manera exclusiva.

---

<sup>53</sup> Ley Federal del Derecho de Autor, a. 3

<sup>54</sup> *Idem*, a. 5

<sup>55</sup> a. 13, fracción V (obra pictórica o de dibujo)

<sup>56</sup> a. 2

La originalidad de una obra reside en su calidad de nueva, distinta de todo lo que se ha hecho antes, proviniendo directamente de la imaginación de su autor. A primera vista, el diseño que acompaña la marca “EL SITIO” no tiene las cualidades de una obra original, ya que representa una figura prehispánica que existía siglos antes de su utilización como diseño de una marca. No es una creación totalmente nueva, y es obviamente inspirada del arte indígena. Sin embargo, existe una disposición en la Convención de Berna que establece lo siguiente:

Se protegerán como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos de música y otras transformaciones de una obra literaria o artística. Sin embargo, quedará reservado a las legislaciones de los países de la Unión el determinar la protección de deba darse a las traducciones de los textos oficiales de naturaleza legislativa, administrativa y judicial<sup>58</sup>.

La cuestión principal que debemos preguntarnos, entonces, es si el diseño de la marca “EL SITIO” es una adaptación suficientemente distinta de la figura original para beneficiarse de la protección de las leyes sobre el derecho de autor. Considerando el estilo moderno del diseño, la mezcla de colores, la adición de sombra, podemos suponer que una autoridad competente reconocería el carácter original del diseño.

Si se considera el diseño como objeto de protección, dar el consejo de acompañarle de una de las siguientes expresiones: “Derechos Reservados”, “D.R.”, seguida del símbolo ©. En efecto, la ley establece lo siguiente:

ART. 17.- Las obras protegidas por esta ley que se publique, deberán ostentar la expresión “Derechos Reservados”, o su abreviatura “D.R.”, seguida del símbolo ©, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciataria o editor responsable a las sanciones establecidas en la Ley.

---

<sup>57</sup> RANGEL MEDINA, David, previamente citado, nota 14, pp. 116 y 117

<sup>58</sup> a. 2(2)

El hecho de que sea protegido el diseño que acompaña la marca “EL SITIO” da a su autor, o titular por medio de licencia o de transferencia de derechos, la posibilidad de perseguir los infractores y de obtener el pago de daños y perjuicios, en su caso, y eso sin necesidad de registro.

### 3.2. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

Los nombres de dominio, o “domain names” son las direcciones que sirven a localizar un sitio en Internet. A este sistema de conexión entre las computadoras del mundo a través de Internet se refiere la abreviación largamente usada DNS (por Domain Names System).

Usualmente, una dirección se compone de un “second-level domain” y de un “top-level domain”. El “second-level domain” sirve a identificar una empresa, una persona, una organización, un producto o servicio, por ejemplo “elsitio”, “ompi”, “hotmail”, etc.. El “top-level domain” da información sobre el tipo de actividad del titular del nombre de dominio y/o sobre su origen. Existen dos tipos de “top-level domains” (TLD): los “generic top-level domains” (gTLD): *.com.*, *.net*, *.org*, *.int*, *.edu*, *.gov* y *.mil* y los “country code top-level domains” (ccTLD): con la abreviación del país (ej.: *.mx*, *.uk*, *.ca*). De los siete gTLD que existen ahora, los tres primeros son abiertos. Eso quiere decir que no hay restricción en las personas o entidades que pueden registrar nombres en éstos. Los principales problemas de conflictos entre marcas y nombres de dominio, o entre dos nombres de dominio, se encuentran en éstos. Normalmente, empresas y organizaciones que tienen actividades a un nivel internacional prefieren registrarse en estos tipos de “top-level domains”. Lo más común es el *.com*.

Al principio, los nombres de dominio debían simplemente tener la función de facilitar la conexión entre diferentes computadoras por Internet, pero el hecho de que su forma sea fácil de memorizar y de usar les ha transformado en verdaderos signos distintivos de las empresas. Ahora se usan mucho en la publicidad para indicar la presencia de una sociedad en Internet, desde que las sociedades se han dado cuenta de que un sitio web sea un excelente lugar para dar información o ofrecer mercancías o servicios directamente al consumidor. Podemos afirmar que en el siglo XXI, el nombre de dominio formará parte de la identidad un número considerable de empresas. Por eso, los medios

de protección, de control y de administración de este nuevo signo distintivo merecen toda nuestra atención.

Se puede registrar un nombre de dominio por medio del Internet Network Information Center (InterNIC)<sup>59</sup> Hasta el mes de marzo de 1998, sólo InterNIC podía otorgar los gTLD (.com., .net, .org, .int, .edu, .gov y .mil). Ahora existen otras organizaciones, pero InterNIC todavía es el más conocido. Al día 13 de mayo de 1999, existían 7 527 029 nombres de dominio registrados en el mundo, 4 671 752 de estos con el “top-level domain” .com. De estos 7 527 029 nombres de dominio, 5 601 264 fueron registrados por el InterNIC<sup>60</sup>.

No existe un organismo público para administrar los nombres de dominio. Hasta ahora, Internet se ha “auto-administrado”: el control sobre el sistema de nombres de dominio se ha ejercido por autoridades independientes de los gobiernos, que provenían de la “comunidad de Internet”. Por otro lado, el registro de las marcas es públicamente administrado en casi todos los países. No existe armonización, ni siquiera interacción entre los dos sistemas. Sin embargo, en la realidad, existe un vínculo importante entre estos dos signos distintivos de las empresas.

La falta de concordancia entre los dos sistemas preocupa más y más ciertos especialistas y usuarios de Internet, así como los interesados en la protección de la propiedad intelectual. En los últimos años aparecieron “ciberocupantes”, o “cybersquatters”: personas que aprovechan el hecho de que el sistema de registro de marcas ignore el de registro de nombres de dominios, y viceversa. En efecto, las organizaciones que hasta ahora han administrado los registros de nombres de dominio solo trataron de no otorgar el mismo nombre a más de una persona, pero no se preocuparon de la posibilidad de confusión entre nombres de dominio y marcas, o de impedir actos de competencia desleal.

Un ejemplo del daño que puedan hacer los “ciberocupantes” es el registro de un nombre de dominio que tenga como “second-level domain” el nombre de una marca notoriamente conocida, que todavía no tiene su espacio en la red, y como “top-level domain” el muy popular .com. El titular de la marca notoriamente conocida eventualmente va a querer

---

<sup>59</sup> Administrado por Network Solutions Inc. ([www.internic.net](http://www.internic.net))

<sup>60</sup> Para encontrar más estadísticas sobre los nombres de dominio, se puede consultar Netnames Ltd. al [www.netnames.com](http://www.netnames.com).

estar presente en Internet, a fin de promocionar o ofrecer directamente sus productos o servicios. Lo más cómodo para que los consumidores puedan encontrar fácilmente la página de la empresa sería simplemente usar el nombre de la marca con la terminación *.com*. En efecto, el primer reflejo de la mayoría de los usuarios de Internet cuando están buscando un sitio en particular es de escribir el nombre de la empresa o de la marca, más *.com*, el “top-level domain” el más conocido.

En el caso de que la dirección deseada ya se hubiera registrada por un “ciberocupante”, el titular de la marca notoriamente conocida tendrá dos opciones: adoptar otro nombre de dominio, por ejemplo con *.net*, *.net.mx*, etc., menos conveniente por el consumidor potencial, o bien comprar el nombre de dominio registrado por el “ciberocupante”, cayendo así en su deshonesto trampa. Por el momento, lo único recurso que existe para que el titular de la marca notoriamente conocida pueda defender sus intereses es de perseguir el “ciberocupante” bajo las reglas generales de represión de la competencia desleal. Los antecedentes muestran que la mayoría de los asuntos esta materia se resuelven fuera de las cortes de justicia, en beneficio del “ciberocupante”, que acepta dinero para ceder el nombre de dominio al titular de la marca<sup>61</sup>. En efecto, cuesta menos dinero a la “víctima” pagar la otra parte que seguir con la acción hasta su conclusión.

El caso McDonald’s es probablemente el más conocido en su categoría. La empresa de restauración rápida la más famosa del mundo había registrado el nombre de dominio *mcd.com*. Luego un periodista de la revista *Wired*, Josh Quittner, registró *mcdonalds.com* y estableció a esta dirección un sitio dedicado a aprovechar las equivocaciones del público para bromearse de la multinacional de hamburguesas<sup>62</sup>. Después de haber experimentado el ridículo público, el titular de la marca la más valiosa de la planeta tuvo que doblegarse a la petición del periodista y pagar 3500 dólares para conectar a Internet una escuela de Nueva York, a fin de adquirir la titularidad del nombre de dominio *mcdonalds.com*.

Existe otro problema relacionado con el hecho de que el registro de una marca solo valga dentro del país y de la clase en que fue solicitado y que de otro lado un nombre de

---

<sup>61</sup> El sitio [www.domainhandbook.com](http://www.domainhandbook.com) contiene resúmenes de conflictos que ocurrieron en los últimos años entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominios.

<sup>62</sup> Para más detalles: André BRUNEL, “Billions Registered, But No Rules: The Scope of Trademark Protection for Internet Domain Names”, *The Journal of Proprietary Rights*, Vol. 7, No.3; *Wired*, October 1994, p. 50

dominio sea único y universal. La importancia de ese problema irá aumentando en función del crecimiento de la popularidad de Internet como medio de publicidad y promoción para las empresas de todo el mundo. Para ilustrar las posibilidades de confusión y de conflictos, imaginamos la situación siguiente: dos sociedades de seguros registraron la misma marca, una en México, otra en España. En ambos países se habla entonces el mismo idioma. Ambas sociedades desean ofrecer el servicio de venta de seguros en línea y hacen publicidad en su respectivo país a fin de invitar al público a aprovechar esta increíble oportunidad de ahorrar tiempo y evitar sufrimiento. Sin embargo, sólo la sociedad la más rápida podrá beneficiar de la popularidad del gTLD *.com.*, registrando su marca con el gTLD lo más conocido. Imaginamos ahora que un consumidor quiere acceder al sitio de una de las empresas. Su primer intento será el [www.segurosx.com](http://www.segurosx.com). Si la que se ha registrado con *.com* es la otra, hay posibilidad de confusión. Además, una de las empresas aprovechará la reputación y la promoción de los servicios de la otra, aunque sea sin intención maliciosa ninguna.

Como hemos visto previamente, existe la necesidad de reconocer el nombre de dominio como parte de la identidad de las empresas y de crear un medio de protección y de control que sea eficiente para la protección del patrimonio intelectual de las empresas. En los últimos tres años, ocurrieron discusiones sobre el tema y resultaron algunas proposiciones de cambio en la manera de administrar los nombres de dominio.

Empezó el trabajo con la publicación por el International Ad Hoc Committee (IAHC) al principio de 1997 de un documento<sup>63</sup> tratando de la necesidad de mejorar la administración y la regulación de los gTLD. Contenía proposiciones para crear un sistema con operaciones más estables, crecimiento, mejores oportunidades de negocio y restricciones legales. Sigo en julio del mismo año como parte del Administration Framework for Global Electronic Commerce, una instrucción, de parte del presidente William Clinton, a la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, de privatizar el sistema de nombres de dominio (DNS) de manera a aumentar la competencia en esta área y de facilitar la participación internacional en su administración. De esta instrucción resultó la emisión de un Request for Comments sobre la administración del DNS de parte del United States Department of Commerce. Ese documento es una llamada a la opinión

---

<sup>63</sup> Se puede consultar el *Final Report of the IAHC: Recommendations for Administration and Management of gTLDs* a [www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html](http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html) .

del público relativamente a la administración del DNS, a la creación de nuevos gTLD, a una política de registro de nombres de dominios y a cuestiones de conflictos entre nombres de dominios y marcas.

En el año siguiendo esta llamada al público (1998), tomando como base los comentarios recibidos, el United States Department of Commerce publicó dos documentos: *A Proposal to Improve the Technical Management of Internet Names and Addresses* (conocido como “Green Paper”) y *Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses* (el “White Paper”)<sup>64</sup>. El White Paper contiene tres elementos principales:

- una propuesta de elaboración de un procedimiento uniforme de resolución de conflictos;
- una propuesta de un mecanismo de protección de las marcas notoriamente conocidas;
- una evaluación de los efectos de un eventual aumento del número de gTLD sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual.

A fin de mejorar la administración del sistema de nombres de dominio, fue creada el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)<sup>65</sup>, una organización privada sin ánimo de lucro, a fin de determinar los requisitos de acreditación de los nuevos registradores de *.com*, *.net* y *.org* y de establecer una estructura de administración del DNS. La creación de ICANN marcó el fin del monopolio de InterNIC en el otorgamiento de los gTLD. Su contrato de exclusividad terminó en marzo de 1998. El 21 de abril de 1999, cinco compañías fueron elegidas para participar en la primera etapa del nuevo sistema de registro compartido (Shared Registry System<sup>66</sup>) de los gTLD *.com*, *.net* y *.org*. Sin embargo, InterNIC sigue ocupando una posición dominante en la atribución de los principales “top-level domains”.

Hasta ahora, los Estados Unidos han sido los líderes en la administración y regulación del sistema de nombres de dominio. Sin embargo, con el aumento del “tráfico” en Internet, empezaron los conflictos que conocemos entre nombres de dominio y propiedad intelectual. Estos problemas llamaron la atención de la OMPI, la cual recibió, siguiendo la

---

<sup>64</sup> Se pueden consultar el “Green Paper” y el “White Paper” a [www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/domainhome.htm](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/domainhome.htm).

<sup>65</sup> [www.icann.org](http://www.icann.org)

<sup>66</sup> Siguiendo *Statement of Registrar Accreditation Policy* (Singapore, 4 de marzo de 1999)

publicación del White Paper, la aprobación de sus países miembros para manejar el proceso internacional de consultación pública propuesto por el United States Department of Commerce<sup>67</sup>. Ha estado claro desde el principio del proceso que el mandato de la OMPI queda la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, fue necesario reconocer que la propiedad intelectual no puede ser considerada de manera aislada en un contexto de medio de comunicación global y multifuncional como Internet. La OPMI se ha comprometido a no imponer reglas que puedan comprometer el carácter funcional y fácil de usar de Internet. Además, la OMPI somete a la aprobación de sus países miembros cada recomendación que resulta del proceso de consulta.

### 3.2.1. Propuesta de elaboración de un procedimiento uniforme de solución de controversias.

Como respuesta a la proposición de creación de un procedimiento uniforme de resolución de conflictos, la OMPI encargó la ICANN en aprobar una política de solución de controversias en virtud de la cual se ofreciese un procedimiento administrativo de solución de controversias para los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD. Al principio, el procedimiento administrativo debía estar disponible para todos tipos de conflictos entre propiedad intelectual y nombres de dominio. Sin embargo, el Informe final recomienda que se limite el alcance del procedimiento administrativo a los casos de mala fe, registro abusivo de nombres de dominio que infrinjan derechos de marcas ("ciberocupación", o "cybersquatting", en términos populares). Así pues, se exigirá a los titulares de nombres de dominio que se sometan al procedimiento administrativo únicamente a raíz de denuncias relativas a la ciberocupación, que fue condenada universalmente en el Proceso de la OMPI como una actividad inexcusable, que debería ser suprimida.

El procedimiento administrativo será rápido, eficaz, rentable y se realizará, en gran medida, en línea. Las decisiones que se tomen en virtud de este procedimiento se limitarán a ordenar la anulación o la transferencia de registros de nombres de dominio y la atribución de los costos del procedimiento (excluidos los honorarios de los abogados) a la parte perdedora. Los órganos de registro harán respetar las decisiones en virtud de la política de solución de controversias.

---

<sup>67</sup> Las tres etapas del *WIPO Process* están detalladas a <http://wipo2.wipo.int>.

3.2.1.1. Propuesta de un mecanismo de protección de las marcas notoriamente conocidas.

La última serie de consultas públicas se terminó en marzo de 1999, con la elaboración de unas propuestas para mejorar la protección de las marcas notoriamente conocidas en la atribución de los nombres de dominios:

- Un mecanismo de exclusión de uso de marcas notoriamente conocidas en el otorgamiento de los nombres de dominio.
- Un dispositivo de presunción para asegurar que la protección otorgada por una exclusión pueda ser extendida a registros de nombres de dominio semejantes en grado de confusión.

En el proceso de creación de un mecanismo de exclusión de las marcas notoriamente conocidas dio lugar a algunas sugerencias para el otorgamiento de las exclusiones. La primera fue de exigir una cierta cantidad de registros de marca a través del mundo, por ejemplo en cincuenta países. Aunque esta solución parezca atractiva porque fácil y completamente objetiva, no resuelve la dificultad. En efecto, ni el Convenio de París, ni el Acuerdo sobre los ADPIC exige que una marca sea registrada en muchos países para que pueda ser considerada como notoriamente conocida. La notoriedad de una marca es resultado de su promoción, de su éxito, de su reputación y no del número de países en los cuales fue registrada. Además, una marca puede ser registrada en cien países sin ser notoriamente conocida. Sin embargo, el número de registros de una marca es un índice del extenso de su desarrollo. Por eso, es un factor a tomar en consideración en determinar si una marca es notoriamente conocida (ver la lista recientemente establecida por el OMPI). Pero no es el factor determinante. Entonces, fue eliminada la idea de basar la decisión sobre tal factor.

La segunda sugerencia fue de establecer una cuota de exclusiones, un máximo de marcas que podrían ser excluidas del sistema de registro de nombres de dominio, con fin de evitar el exceso de exclusiones de marcas más o menos notoriamente conocidas. Pero se dieron cuenta que tal mecanismo de exclusión hasta un cierto cuota tendría el efecto contrario de hacer la gente apurarse para obtener una exclusión antes de que se acabe el

número de exclusiones posibles. Además, es muy difícil evaluar el número de marcas que son realmente notoriamente conocidas y que merecen una protección tan amplia como su exclusión de todo nombre de dominio. Entonces, el establecimiento de una cuota sería arbitrario y tendría como consecuencia la no disponibilidad de la exclusión para los titulares de marcas notoriamente conocidas que tardan a solicitar la exclusión, aunque tengan el derecho a esta protección.

Aunque la necesidad de extender la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas a su uso en nombres de dominio sea largamente aceptada, la manera de dar forma a un medio de protección presenta muchas dificultades. Aquí están algunas de estas dificultades:

Primero, la protección de las marcas notoriamente conocidas otorgada por los acuerdos internacionales las protege contra el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión. Un nombre de dominio no es una marca. Además, un nombre de dominio no siempre se usa como signo distintivo. Entonces, la existencia de una posibilidad de confusión entre una marca y un nombre de dominio, que en realidad nada más es una dirección para acceder a una página web, es mucho menos obvia que entre dos marcas.

Segundo, la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas extiende a los países donde la autoridad competente considera que la marca es notoriamente conocida en su territorio. ¿Cómo definir el territorio cuando se trata de un nombre de dominio que puede “viajar” por todo el mundo en una fracción de segundo? Una marca usada como nombre de dominio puede ser considerada como notoriamente conocida sólo en algunos países. ¿Se puede justificar entonces la interdicción de registrarla en un nombre de dominio que de podría usar sin problemas en los países donde la marca no es notoriamente conocida?

Además, y como lo hemos visto anteriormente, no existe una definición internacional de lo que constituye una marca notoriamente conocida. A fin de establecer un sistema de protección de estas marcas contra su registro en nombres de dominio, las autoridades competentes van a tener que instaurar una lista de factores de evaluación. Hemos visto que ya existe una lista no limitativa de factores que deberían de ser tomados en

consideración. Ésta no parece suficientemente precisa para ser un instrumento de determinación eficiente.

Finalmente, existe el problema previamente mencionado que en muchos países, la protección de las marcas notoriamente conocidas no extiende a todas clases de productos o servicios, sino a productos o servicios similares. La protección otorgada por la ley mexicana, la cual niega la posibilidad de registrar marcas idénticas o semejantes en grado de confusión con marcas notoriamente conocidas en el territorio nacional, aunque el registro solicitado no sea aplicable a productos o servicios similares<sup>68</sup>, es más amplia que lo que piden los acuerdos internacionales a los países contratantes. De hecho, la ley mexicana en esta materia es una de las más proteccionistas del mundo. El problema es que el sistema actual de registro de un nombre de dominio no toma en cuenta el principio de la especialidad con respecto al otorgamiento de éstos. Un nombre de dominio es universal y único: si se niega el registro de un nombre de dominio que contenga una marca notoriamente conocida, se extiende entonces la protección de ésta a todas clases de productos o servicios, aunque las leyes de muchos países y el acuerdo internacional lo más proteccionista<sup>69</sup> no consientan tal protección.

Tomando en consideración las mencionadas dificultades, una sugerencia de mecanismo de exclusión fue elaborada. El nuevo mecanismo de exclusión, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, funcionaría por medio de un “panel” administrativo de tres expertos en la materia, que decidieran cada exclusión de marca caso por caso. Este panel sería centralizado y una lista de expertos de todo el mundo y de sus calificaciones sería disponible para consulta en línea. El costo del procedimiento de solicitud de exclusión y de decisión sería cubierto por el solicitante, ya que sería él que beneficiaría de la decisión.

Una exclusión podría otorgarse por uno o más gTLD y por un tiempo indefinido. Sin embargo, terceros tendrían la posibilidad de solicitar la cancelación de una exclusión respecto a cualquier gTLD por el cual la exclusión hubiera sido otorgada. Por ejemplo, si una exclusión fue otorgada para todos los gTLD abiertos (.com, .net, .org), es concebible que un tercero pueda comprobar un interés legítimo en poder registrar un nombre de

---

<sup>68</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 90 fracción XV

<sup>69</sup> Acuerdo sobre los ADPIC, a. 16(3)

dominio en un gTLD en particular, como excepción a la exclusión general. El costo de una solicitud de cancelación de exclusión sería asumido por el solicitante.

Una exclusión sólo podría ser otorgada en relación con un nombre de dominio que contenga el nombre exacto de la marca notoriamente conocida. Es decir que el dueño de la marca Pepsi, por ejemplo, no podría obtener la exclusión de los nombres de dominio que contengan la palabra “petsi”, “pepsi” o “bepsi”. Además, una exclusión no tendría ningún efecto retroactivo. Es decir que si una parte había registrado un nombre de dominio que luego se ve excluido por el presente mecanismo, la exclusión no la afectaría y podría seguir usando su nombre de dominio. Sin embargo, la otra parte podría intentar obtener su cancelación por el mecanismo tradicional de represión de la competencia desleal, pronto disponible en línea también, como lo hemos visto previamente.

Dicho mecanismo de exclusión debería de ser expedito, relativamente barato, manejado en línea hasta los más adelante posible en el procedimiento y resultar en decisiones directamente ejecutables dentro del sistema de nombres de dominio, como el procedimiento administrativo de resolución de conflictos previamente mencionado. Sin embargo, la decisión de otorgar o no la exclusión no debería de influir sobre el estatuto de notoriamente conocida de la marca en general. Entonces, tales decisiones del panel administrativo no deberían de ligar las oficinas de propiedad industrial nacionales o regionales, ni las cortes de justicia nacionales.

---

Dichas proposiciones recibieron el asentimiento de muchos de los comentaristas en favor del establecimiento de un mecanismo de exclusión de las marcas notoriamente conocidas en el registro de nombres de dominio. Sin embargo, este sistema sólo proporciona protección contra los registros de nombres de dominios que contengan el nombre exacto de la marca notoriamente conocida. No es eficaz contra el registro de nombres de dominios que contengan palabras semejantes en grado de confusión. En reacción a comentarios sobre el tema, el Reporte Interino de la OMPI recomendó que se considere la introducción de una presunción legal resultando del otorgamiento de una exclusión, la cual operaría en demandas de parte del titular de una exclusión contra el dueño de nombres de dominio semejantes en grado de confusión. El titular de una exclusión de una marca notoriamente conocida tendría, en cualquier procedimiento administrativo de

resolución de conflictos, que demostrar: (i) que un nombre de dominio es idéntico (o semejante en grado de confusión) a la marca por la cual fue otorgada la exclusión y (ii) que dicho nombre de dominio se está usando de una manera susceptible de dañar a los intereses del titular de la marca por la cual fue otorgada la exclusión. Una vez comprobado lo anterior, el peso de la prueba cambiaría de lado y sería la otra parte, que tendría que justificar que el registro de su nombre de dominio fue hecho de buena fe y que no debería de ser cancelado. Si no tiene éxito en demostrar lo anterior, el registro se cancelaría.

En este mecanismo de exclusión de nombres de dominio, mucha atención es reservada a las marcas notoriamente conocidas, que pronto verán la protección otorgada por los acuerdos internacionales y las leyes nacionales extendida a los nombres de dominio. Los titulares de marcas que no son notoriamente conocidas podrán obtener justicia a través del nuevo procedimiento administrativo de resolución de conflictos en línea, pero sólo en caso de mala fe del tercero o de registro abusivo de nombres de dominio causando daño al titular de una marca, lo que es equivalente a un acto de competencia desleal. En caso de confusión entre la marca de una parte y el nombre de dominio de otra sin que exista mala fe, no hay recursos nuevamente creados.

#### 3.2.1.2. Aumento del número de gTLD's

Las pruebas indican que la experiencia de los últimos cinco años en los gTLD ha conducido a numerosos casos de registro abusivos de nombres de dominio y ha provocado, en consecuencia, la confusión del consumidor y ha mermado la confianza que merece Internet al público. Ha conducido asimismo a la necesidad de que los titulares de propiedad intelectual inviertan sustanciales recursos humanos y financieros en la defensa de sus intereses. Esta discutible y antieconómica desviación de los recursos puede evitarse mediante la adopción de las prácticas de registro mejoradas, el procedimiento administrativo de solución de controversias y el mecanismo de exclusión que se recomiendan en el Informe final del Proceso de la OMPI<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> Se puede consultar este documento en el sitio <http://wipo2.wipo.int> .

A la luz de la experiencia pasada, los titulares de propiedad intelectual se muestran sumamente aprensivos a introducir nuevos gTLD y a que pueda repetirse dicha experiencia en los nuevos gTLD.

En la formulación de una política relativa a la introducción de nuevos gTLD intervienen muchas cuestiones, además de la protección de la propiedad intelectual. En lo tocante a la propiedad intelectual, se cree que puede tomarse en consideración la introducción de nuevos gTLD, a condición de que se aprueben las recomendaciones contenidas en el Informe final de la OMPI en relación con las prácticas de registro mejoradas, la solución de controversias y un mecanismo de exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas y a condición asimismo de que los nuevos gTLD se introduzcan de manera lenta y controlada, a fin de que pueda controlarse y evaluarse la experiencia con los nuevos gTLD.

El reciente Reporte del International Ad Hoc Committee (IAHC)<sup>71</sup> contiene un proyecto de creación próxima de unos nuevos gTLD. La idea es de crear siete nuevos gTLD, a saber:

<i>.firm</i>	para empresas o firmas;
<i>.store</i> (o <i>.shop</i> )	para empresas vendiendo productos en línea;
<i>.web</i>	para actividades relacionadas con Internet;
<i>.arts</i>	para actividades culturales y de entretenimiento;
<i>.rec</i>	para negocios de recreación/entretenimiento;
<i>.info</i>	para servicios informativos;
<i>.nom</i>	para nombres individuales y/o personales

El Reporte precisa que esos nuevos gTLD todavía pueden cambiar, según los comentarios recibidos del público.

### 3.3. APLICACIÓN DEL DERECHO EN UNA MARCA

Los dueños de la marca “EL SITIO” son también titulares del nombre de dominio [www.elsitio.com](http://www.elsitio.com), así como de algunos ccTLD derivados (por ejemplo *.com.mx*). Entonces, las posibilidades de que un “ciberocupante” pueda sacar provecho de la notoriedad de la

---

<sup>71</sup> [www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html](http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html).

marca y del trabajo de sus dueños son mucho menos numerosas que con una marca que no se hubiera registrado en un nombre de dominio. En efecto, el hecho de que el gTLD *.com*, lo más popular y lo que viene lo más rápido en la mente de los usuarios de Internet todavía sea ocupado por los dueños legítimos de la marca registrada elimina gran parte de las posibilidades de hacer equivocarse el usuario de Internet al beneficio de un tercero de mala fe. Sin embargo, quedan algunas.

Existe la posibilidad de registrar el nombre de dominio *elsitio.net*, o *elsitio.org*. Esto no constituye automáticamente un problema o una violación de los derechos de los titulares de la marca “EL SITIO”. En efecto, si el producto o servicio ofrecido en dicha página no tiene que ver con los servicios que presta la empresa “EL SITIO ENTRETENIMIENTOS”, no hay posibilidad de confusión. Pero si se ofrecen servicios similares en una página *elsitio.net*, por ejemplo, unos usuarios podrían equivocarse, y además si el sitio del tercero es también en español. Esto no se puede prevenir en registrar estos antes de que un tercero lo haga porque una sola persona no puede registrar más de un gTLD<sup>72</sup>. Es decir que los dueños de la marca “EL SITIO” no podrían registrar *elsitio.com*, *.net* y *.org*.

Además, la posibilidad de confusión puede resultar del uso de un nombre de dominio semejante en grado de confusión con el “verdadero” nombre de dominio, por ejemplo *elcitio.com*. En efecto, uno puede desear aprovechar los errores que hace la gente buscando una página en particular. Tenemos entonces dos problemas potenciales distintos: el registro de la marca usando un gTLD diferente y el registro de una palabra semejante en grado de confusión dentro del mismo gTLD.

### 3.3.1. Diferente gTLD, misma palabra.

Hemos discutido ampliamente de un mecanismo de exclusión de marcas notoriamente conocidas en el registro de nuevos nombres de dominios, que debería de ser inaugurado próximamente. Obtener tal exclusión sería la mejor solución para proteger una marca de la manera la más completa que existe. Sin embargo, sólo las marcas notoriamente conocidas pueden beneficiarse de tal protección.

---

<sup>72</sup> André BRUNEL, previamente citado, nota 63

Es notorio lo que es público y sabido de todos o el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que ocurre la decisión<sup>73</sup>.

Esta definición del conocimiento es muy general pero resume bien el tipo de conocimiento que buscan los legisladores y futuros administradores de un mecanismo de exclusión. Sin embargo, se ha establecido una lista de factores más precisos a fin de facilitar el trabajo de los que tienen que decidir. La hemos examinado anteriormente pero los vamos a repetir por exigencias del objetivo:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. La duración, extensión y área geográfica de cualquier uso de la marca;
3. La duración, extensión y área geográfica de cualquier promoción de la marca, incluyendo propaganda o publicidad y la presentación, en ferias o exhibiciones, del producto y/o servicio a cual se aplica la marca;
4. La duración y área geográfica de cualquier registro, y/o solicitudes de registro, de la marca, si éstas reflejan el uso o el reconocimiento de la marca;
5. La historia de compulsiones exitosas de los derechos en la marca, en particular, la extensión en cual la marca fue reconocida como notoriamente conocidas por las cortes de justicia o otras autoridades competentes; y
6. El valor asociado con la marca. (Traduzco).

La lista anterior fue elaborada sin referencia particular a los problemas encontrados relativamente a los registros de nombres de dominio. Con fin de adaptarla a la realidad de Internet, fue aumentada con el siguiente factor:

7. Compruebas que la marca sea sujeta a intentos de parte de terceros no autorizados de registrar el mismo nombre (o un nombre semejante en grado de confusión) como nombres de dominios<sup>74</sup>. (Traduzco).

---

<sup>73</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, previamente citado, nota 10, p. 158

<sup>74</sup> <http://wipo2.wipo.int>

Se debe señalar otra vez que esta lista no es exhaustiva.

Unas de las principales fuentes de conocimiento de una marca por el público son la promoción y la publicidad de ésta. La ley mexicana<sup>75</sup> así como el TLCAN<sup>76</sup> y el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>77</sup> toman en consideración de manera explícita este hecho. La presencia universal que tiene una marca a través de Internet también puede constituir un elemento importante para comprobar la presencia de una marca en un país. Sin embargo, que dicha marca sea difundida a través de Internet no es suficiente. También se debe demostrar que los usuarios del país donde se demanda la protección acceden con cierta frecuencia al sitio web correspondiente<sup>78</sup>. Esto se puede verificar por el sistema de “hits”. El número de “hits” y la importancia de la campaña de publicidad necesarios para que pueda considerarse notoriamente conocida una marca presente en Internet es cuestión de apreciación de parte de quien toma la decisión en cada caso en particular, con la ayuda de expertos en la materia, según el caso.

En un procedimiento de solicitud de exclusión, se tomaría también en consideración la duración, extensión y área geográfica del uso de la marca. “EL SITIO” existe desde 199? y su uso se concentra en los países de América Latina y en los demás donde se habla español. Aunque el español sea una de los idiomas los más hablados en el mundo, ¿es suficiente para justificar la exclusión de la palabra “elsitio” de todos los nombres de dominio?

En los países donde no se registró la marca, la posibilidad de ser considerada como marca notoriamente conocida casi no existe, en mi opinión. La carpeta de promoción del [www.elsitio.com](http://www.elsitio.com) nos enseña que de los ciento tres mil (103.000) usuarios registrados, sólo 10% (diez mil trescientos) provienen de países otros que Argentina, Uruguay, México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Perú o Chile. Es decir que muy poca gente de países donde no está registrada la marca se registró en “EL SITIO”. Sin embargo, la carpeta establece también que cuarenta y cinco mil (45.000) personas visiten “EL SITIO”, diario. Infortunadamente, el documento promocional no contiene detalles de

---

<sup>75</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a. 90 fracción XV

<sup>76</sup> a. 1708(6)

<sup>77</sup> a. 16(2)

<sup>78</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, previamente citado, nota 10, p. 157

cómo se reparte este nombre de personas entre los países. Se supone que la mayoría de estos usuarios son hispanohablantes y que, según la lógica, provienen de países donde se registró la marca.

La posibilidad de ser reconocida como marca notoriamente conocida en los países donde se registró la marca “EL SITIO” no es obvia, y en los demás países del mundo, menos. Existe, entonces, duda a saber si “EL SITIO” cumple con los requisitos para obtener una exclusión. Sin embargo, sólo la salida de decisiones de parte del nuevo panel de expertos en materia de exclusión nos dirá si los dueños de “EL SITIO” tendrán la oportunidad de beneficiarse de la protección ofrecida a los titulares de marcas notoriamente conocidas.

Aunque la marca “EL SITIO” no pueda ser considerada como marca notoriamente conocida al nivel internacional, sus titulares no se quedan sin recursos en caso de uso de su marca en el nombre de dominio de un tercero. Si se puede comprobar que el registro de dicho nombre de dominio fue solicitado de mala fe y que los dueños de la marca registrada “EL SITIO” sufren daños por causa del tercero, las reglas de competencia desleal pueden servir, y pronto se establecerá un procedimiento de resoluciones de conflictos en línea. Sin embargo, como lo hemos visto anteriormente, la mayoría de los casos de este tipo se arreglan fuera de las cortes de justicia tradicionales, que sea por medio de arbitraje o de acuerdos privados. Negociaciones pueden también ocurrir entre los titulares de la marca “EL SITIO” y un tercero de buena fe si la necesidad de intentarlo se hace sentir. En tal situación, la llegada a un acuerdo satisfactorio para ambas partes es más probable.

Se debe de notar que a fecha de hoy, existe registrado el nombre de dominio *elsitio.net*<sup>79</sup>, pero que no podemos acceder a una página si lo intentamos. Entonces, no representa un peligro para los derechos de los titulares de la marca “EL SITIO”. Sin embargo, les aconsejaríamos una cierta vigilancia. El titular del registro podría un día decidir de usar su espacio en Internet para aprovechar la notoriedad relativa de “EL SITIO” en los países hispanohablantes.

### 3.3.2. Mismo gTLD, palabra semejante en grado de confusión.

---

<sup>79</sup> Datos del titular: Walter Kavaliauskas, Solis 775, Ushuaia, Tierra de Fuego 9410 AR. Las siguientes páginas ofrecen una búsqueda rápida y eficaz de nombres de dominios así como información sobre el titular de un nombre de dominio: [www.igoldrush.com](http://www.igoldrush.com), [www.domainit.com](http://www.domainit.com), [www.netnames.com](http://www.netnames.com).

Como hemos visto anteriormente, el otorgamiento de una exclusión de marca notoriamente conocida en el registro de nombres de dominio no extiende a las palabras semejantes en grado de confusión. La obtención de tal exclusión, entonces, no tendría como efecto de evitar el segundo tipo de problema.

Sin embargo, los titulares de la marca “EL SITIO” no se quedarían sin recursos en caso de uso por un tercero de una palabra semejante en grado de confusión con su marca, en su nombre de dominio. Si se puede comprobar que el registro de dicho nombre de dominio fue solicitado de mala fe y que los dueños de la marca registrada “EL SITIO” sufren daños por causa del tercero, las reglas de competencia desleal pueden servir. Pronto, el nuevo procedimiento administrativo de resolución de conflictos, elaborado por la OMPI e ICANN, proporcionará un medio eficaz y, lo esperamos, barato, para llegar a una solución.

Es muy posible la confusión entre dos nombres de dominio sin que sea el resultado de un acto de competencia desleal. De hecho, ocurrieron en el pasado algunas situaciones donde el titular de un nombre de dominio estaba causando daño a un tercero sin intención maliciosa, solamente porque dicho nombre de dominio era muy parecido a la marca de un tercero que la usaba también en un nombre de dominio<sup>80</sup>. Los antecedentes demuestran que la llegada a un acuerdo se hace de manera más pacífica cuando el tercero es de buena fe.

En adición a los problemas analizados en la presente parte del documento, la posible creación de nuevos gTLD en Internet podría resultar en la aparición de nuevas fuentes de conflictos. En efecto, hoy existen tres gTLD abiertos, en los cuales se podrían registrar competidores de “EL SITIO”, creando confusión por parte del usuario de Internet. En un futuro cercano, las posibilidades de confusión se multiplicarán. Los nuevos *.web*, *.rec* y *.info*, por ejemplo, son gTLD en los cuales competidores de mala fe podrían hacer daño a los titulares de la marca “EL SITIO”. Sin embargo, como lo hemos visto anteriormente, los nuevos gTLD no se introducirán en la red antes de la creación de los nuevos mecanismos de resolución de conflictos y de exclusión de marcas notoriamente conocidas.

---

<sup>80</sup> El sitio [www.domainhandbook.com](http://www.domainhandbook.com) contiene ejemplos de casos recientes en materia de conflictos entre marcas y nombres de dominio.

## CAPÍTULO 4. PREVENCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL USO DE UNA MARCA.

### 4.1. REGISTRO DE LA MARCA EN DISTINTOS PAÍSES

Casi todos los países del mundo tienen sistemas legales para el registro de marcas de titulares extranjeros. Así, las personas morales y físicas pueden gozar de la titularidad de sus marcas en la mayoría de los países del mundo. Además, en los países miembros de los tratados internacionales en la materia (ej. Convenio de París, Acuerdo sobre los ADPIC, TLCAN), se otorga el trato nacional al ciudadano de cualquier otro país de la unión.

Aunque el principio sea bastante simple, la realidad es mucho más complicada. La persona o sociedad que quiere registrar su marca en el extranjero puede encontrar ciertos contratiempos. El principal es de encontrar su marca (o una marca semejante en grado de confusión) ya registrada.

El primer procedimiento con el cual se debe someter uno que quiere registrar su marca en el extranjero es investigar si está se puede registrar. Por esto, es recomendable contratar un abogado o agente internacional<sup>81</sup>. Existe también la posibilidad de hacer una búsqueda en el Internet (on-line search) por los Estados Unidos y por la mayoría de los países de Europa<sup>82</sup>. Se puede consultar una lista de marcas registradas en Europa en la Gaceta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de Marcas Internacionales<sup>83</sup>.

Si la búsqueda de marca demuestra que la marca está suficientemente clara, el abogado (o agente internacional) recomendará que se tramite la solicitud de registro. El plazo de entrega de un certificado de registro varía mucho de un país a otro, y por eso no se puede

---

<sup>81</sup>Una de las firmas más importantes en materia de búsquedas internacionales de marcas es la de Thomson & Thomson en los Estados Unidos. Se puede comunicar con ellos al siguiente número de teléfono: (800) 692-8833

<sup>82</sup> Por ejemplo: American Patent & Trademark Law Center ([www.patentpending.com/milsrc1.html](http://www.patentpending.com/milsrc1.html)), The Trademark Directory ([www.trademark.org](http://www.trademark.org)), Trademark Search Office ([www.trademarksearchoffice.com](http://www.trademarksearchoffice.com)).

<sup>83</sup> La Gaceta no es disponible en Internet. Sin embargo, el catálogo de los periódicos publicados por la OMPI se encuentra a [www.wipo.org/eng/catalog/periodcl.htm](http://www.wipo.org/eng/catalog/periodcl.htm). Se puede ordenar por correo electrónico a la siguiente dirección: mail@wipo.int. A <http://madridexpress.wipo.int> se puede consultar la lista de las solicitudes y de los registros internacionales que todavía no se hayan publicados en la Gaceta.

anticipar cuanto va a tardar. Un autor estima que con suerte, se obtendrá el certificado dentro de un plazo de 1 a 3 años<sup>84</sup>.

Si al contrario el resultado de la búsqueda revela que ya existe registrada la marca (o una marca semejante en grado de confusión) en la misma clase, existe una dificultad que se puede resolver de diferentes maneras, según el país y la situación. Hemos tratado de ciertas pistas de solución en la sección anterior.

#### 4.2. ACOMPAÑAR A LA MARCA DEL SIMBOLO ®.

El uso del símbolo ®, de la leyenda “marca registrada” o de las siglas “M.R.” es legalmente reservado a los titulares de marcas registradas<sup>85</sup>. Eso constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte de terceros. Además, aumenta el prestigio de una marca y del producto o servicio asociado con ésta.

El uso del símbolo universal ® es en lugar de las otras escrituras es recomendable para acompañar una marca que se usa principalmente en Internet, porque es universal.

---

<sup>84</sup> Richard N. BROWN, “Sobre marcas y dinero”, *Derecho de la alta tecnología*, Año IV, No. 39, Noviembre 1991, p.12

<sup>85</sup> *Ley de Propiedad Industrial*, a.131

## **CONCLUSIÓN**

En materia de protección de marcas, todavía no existe la solución perfectamente adaptada a la realidad de la globalización de los mercados, y menos a Internet, una zona sin ley ni frontera. Se están haciendo estudios y evaluaciones de la situación a fin de llegar a una armonización de las normas, a un sistema mundial de protección de la propiedad intelectual que sea bien adaptado a esta nueva realidad. Considerado el bajo nivel de desarrollo del derecho de la propiedad intelectual en ciertos países con bajo desarrollo y la velocidad de los cambios tecnológicos, el camino hasta dicha armonización se presenta bien largo y tortuoso.

Si no existe respuesta a todas las preocupaciones de los titulares de marcas registradas, ni solución perfecta, hay posibilidad de defender los derechos de propiedad intelectual contra su violación por terceros. Los tratados internacionales otorgan una prioridad de seis meses a partir del registro de una marca para registrarla en otros países frente a cualquier tercero. Ofrecen también una protección ampliada a las marcas notoriamente conocidas dentro de un país. Ciertos países reconocen el uso anterior como fuente de derechos. Además, si la ley sobre la propiedad industrial no contiene una solución concreta a un problema en particular, el derecho comercial general, con sus disposiciones sobre la represión de la competencia desleal, puede ayudar a los que se quedan sin recursos.

Con Internet, los medios de protección eficaz de las marcas son pocos, porque los instrumentos tradicionales no son adaptados a esta nueva realidad. Sin embargo, los profesionales en la materia se han despertados recientemente y están trabajando en la construcción de un nuevo mecanismo de protección de la propiedad industrial que tomará en consideración la nueva realidad. Mientras, debemos usar los recursos que existen y adaptarles a situaciones que no se habían visto antes. Nuestra fuerza es nuestra capacidad de convencer los que decidirán que nuestra manera de adaptar las reglas tradicionales a una situación que no se veía hace diez años es mejor que la de la otra parte.

## BIBLIOGRAFÍA

### I. LEGISLACIÓN CONSULTADA:

*Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio*, dirección en Internet: <http://www.wto.org>.

*Ley de Propiedad Industrial*, primera edición, Porrúa, México, 1999.

*Ley Federal del Derecho de Autor*, segunda edición, Porrúa, México, 1999.

*Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, 2ª reimpresión, Porrúa, México, 1997.

### II. PUBLICACIONES PERIODICAS CONSULTADAS:

ANDREWS, William P. Jr., "El impacto del NAFTA en la industria de la computación", *Derecho de la alta tecnología*, Año VI, No. 70/71, Junio/Julio 1994, pág. 5.

BROWN, Richard N., "Sobre marcas y dinero", *Derecho de la alta tecnología*, Año IV, No. 39, Noviembre 1991, pág. 8.

BRUNEL, André, "Billions Registered, But No Rules: The Scope of Trademark Protection for Internet Domain Names", *The Journal of Proprietary Rights*, Vol. 7, No.3.

CHASSIGNEUX, Cynthia, "Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et le règlement des litiges de propriété intellectuelle relatifs aux noms de domaine de l'Internet", *Droit de l'informatique et des telecoms*, No. 4, 1997, pág. 73.

COSTES, Lionel, "Les nouvelles regles d'attribution d'adresses Internet", *LAMY Droit de l'informatique*, No. 91, Avril 1997, pág. 1.

CRISTIANI, Julio Javier, "Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *ARS JURIS*, No. 10, 1993, pág. 71.

LEA, Gary, "Trying to evict the cybersquatters: the interaction of Trade Mark law and Internet domain name registration", *Communication Law*, Vol. 3, No. 3, 1997, pág. 99.

LÓPEZ VELARTE, Alejandro, "Trademarks in Mexico: The Effects of the North American Free Trade Agreement", *Houston Journal of International Law*, Vol. 17, No. 1, Fall 1994, pág. 49.

MICHAUS ROMERO, Martín, "La clasificación internacional de productos y servicios, su adopción e implantación en la legislación mexicana ", *ARS JURIS*, No. 4, 1990, pág. 61.

MÜGGENBURG, R.V. y MCKNIGHT, John B., "El nuevo régimen de la propiedad intelectual en México: La protección de la propiedad industrial, los derechos de autor, las licencias y las franquicias en México", *Investigaciones jurídicas (E.L.D.)*, No. 17, 1993, pág. 377.

OLDEKOP, Dieter, "Integración regional y Derechos de Propiedad Intelectual", *Derecho de la alta tecnología*, Año VI, No. 70/71, Junio/Julio 1994, pág. 1.

PACÓN, Ana María, "Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación", *Derecho*, No. 47, Diciembre 1993, pág. 303.

RANGEL MEDINA, David, "Protección legal de los signos distintivos de la empresa", *ARS JURIS*, No. 3, 1990, pág. 111.

RANGEL ORTÍZ, Horacio, "MERCOSUR Protocol for the Harmonization of Intellectual Property Provisions in the Field of Trademarks", *Currents-International Trade Law Journal*, Winter 1996, pág. 15.

RANGEL ORTÍZ, Horacio, "Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPs", *El Foro*, TOMO VIII, No. 1, 1995, pág. 19.

RANGEL ORTÍZ, Horacio, "La piratería de marcas y su represión", *Juridica- Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana*, No. 20, 1990-1991, pág. 375.

SCOTT, Michael D., "Advertising in Cyberspace: Business and Legal Considerations", *The Computer Lawyer*, Vol. 12, No. 9, September 1994, pág. 1.

STITH, Clark D., "International Intellectual Property Rights", *The Computer Lawyer*, Vol. 31, No. 2, Summer 1997, pág. 311.

TANENBAUM, William A., "Rights and Remedies for Three Common Trademark Domain Name Disputes", *The Computer Lawyer*, Vol. 14, No. 9, September 1997, pág. 9.

TAYLOR, Allyn, "Trademarks and the Multimedia Explosion", *The Computer Lawyer*, Vol.12, No. 9, September 1995, pág. 22.

TOCUPS, Nora M, and Robert J. O'CONNELL, "Trademark and tradedress Protection for Computer Softwares", *The Computer Lawyer*, Vol. 14, No. 10, October 1997, pág. 15.

ZAITLEN, Richard and David VICTOR, "The New Internet Domain Name Guidelines: Still Winner- Take-All", *The Computer Lawyer*, Vol.13, No. 5, May 1996, pág. 12.

### III. OBRAS CONSULTADAS:

BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de las marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, TOMO 1, Buenos Aires, Editorial Helista, 1989.

GELLER, Paul Edward, "La propiedad intelectual en el mercado mundial: ¿Impacto de la solución de controversias del TRIP?" en *Derecho de la Propiedad Intelectual*, (coordinador Manuel BECARRA RAMÍREZ), México, D.F., UNAM, 1998, pág. 65.

HUERTA CASADO, Yolanda, "El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América Latina" en *Derecho de la Propiedad Intelectual*, (coordinador Manuel BECARRA RAMÍREZ), México, D.F., UNAM, 1998, pág. 125.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas en México*, México, D.F., Editorial SISTA, 1998.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la ley de propiedad industrial*, México, D.F., McGraw-Hill, 1998.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Propiedad intelectual*, México, D.F., Editorial SISTA, 1994.

MARZORATI, Osvaldo J., *Derecho de los negocios internacionales*, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1993.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, México, D.F., UNAM, 1991.

RANGEL MEDINA, David, *Panorama del derecho mexicano: derecho intelectual*, México, D.F., UNAM/McGraw Hill, 1998.

WITKER, Jorge y Gerardo JARAMILLO, *Comercio exterior de México, marco jurídico y operativo*, México, D.F., UNAM/McGraw-Hill, 1991.

#### IV. OTRAS FUENTES:

"American Patent & Trademark Law Center", dirección en Internet: <http://www.patentpending.com/milsrc1.html>.

"A Proposal to Improve the Technical Management of Internet Names and Addresses and Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses", dirección en Internet: <http://www.nti.doc.gov/ntiahome/domainname/domainhome.htm>.

"Domain hand book", dirección en Internet: <http://www.domainhandbook.com>.

"Final Report of the IAHC: Recommendations for Administration and Management of gTLDs", dirección en Internet: <http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html>.

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)", dirección en Internet: <http://www.icann.org>.

"La Organización Mundial de Comercio: OMC", dirección en Internet: <http://www.wto.com>.

“Network Solutions Inc.”, dirección en Internet: <http://www.internic.net>.

“Organización Mundial de Propiedad Industrial: OMPI”, dirección en Internet:  
<http://www.wipo.int>.

“The Trademark Directory”, dirección en Internet: <http://www.trademark.org>.

“Titulares de nombres de dominio”, dirección en Internet: <http://www.igoldush.com>.

“Titulares de nombres de dominio”, dirección en Internet: <http://www.netnames.com>.

“Trademark Search Office”, dirección en Internet: <http://www.trademarksearchoffice.com>.