



Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México  
México

GARZA BARBOSA, Roberto

Steele vs. Bulova Watch Co. De la aplicación extraterritorial del Lanham Act estadounidense en México  
y de la marca notoriamente conocida

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLIII, núm. 129, septiembre-diciembre, 2010, pp. 1147-  
1197

Universidad Nacional Autónoma de México  
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42719920005>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



STEELE VS. BULOVA WATCH CO.  
DE LA APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL  
DEL LANHAM ACT ESTADOUNIDENSE EN MÉXICO  
Y DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA\*  
*STEELE VS. BULOVA FROM THE EXTRATERRITORIAL  
APPLICATION OF THE U. S. LANHAM ACT TO ACTS  
OCCURED IN MEXICO TO THE WELL KNOWN MARK*

Roberto GARZA BARBOSA\*\*

**RESUMEN:** Este artículo aborda dos temas no relacionados que en un litigio coincidieron: la aplicación extraterritorial de una ley, por un lado, y la marca notoriamente conocida, por el otro. Una dualidad que vista en su conjunto crea una protección sin precedentes a las marcas extranjeras. Por una parte, tenemos a los jueces de los Estados Unidos de América aplicando extraterritorialmente su propia legislación a infracciones ocurridas en el extranjero. Por otra, tenemos que, en cumplimiento a lo preceptuado por el Convenio de París, el criterio que prevalece en México es la protección de la marca notoriamente conocida, aunque no esté registrada en nuestro país.

**Palabras claves:** marca notoriamente conocida, marca famosa, nulidad de las marcas, propiedad industrial, aplicación extraterritorial de legislación.

**ABSTRACT:** *This article includes two unrelated subjects that in one litigation merged, one of them is the extraterritorial application of a statute, and the second is the Paris Convention principle known as well known mark. In this litigation both of them joined and created an unprecedented protection in Mexico of foreign marks. This article analyzes the judgment in which the U. S. Supreme Court held that it is fine in certain cases, to apply the U. S. Lanham Act to acts occurred abroad. On the other hand, it analyzes a judgment in which the Mexican Supreme Court held protection for a foreign non registered trademark against registration obtained in bad faith by a third party that happened to be the defendant in the U. S. litigation.*

**Keywords:** *well known mark, famous mark, intellectual property, territoriality trademark law.*

\* Artículo recibido el 20 de enero de 2010 y aceptado para su publicación el 18 de mayo de 2010.

\*\* Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León; maestro en derecho comercial internacional por el Tecnológico de Monterrey; maestro en derecho internacional y comparado, y doctor en derecho internacional y comparado por la Universidad de Tulane (Nueva Orleans); profesor titular de la cátedra de investigación Estado de derecho, en la EGAP del Tecnológico de Monterrey; pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, nivel 1.

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Historia del caso y evolución de sus principios en los Estados Unidos de América*. III. *Historia del litigio en México*. IV. *Breves consideraciones sobre las marcas notoriamente conocidas en el ámbito internacional*. V. *Binomio de aplicación extraterritorial estadounidense y marca notoriamente conocida*. VI. *Conclusión*.

## I. INTRODUCCIÓN

La territorialidad en el ámbito de aplicación de las normas jurídicas es un principio básico de suma importancia en materia de propiedad intelectual. Si bien parece desvanecerse con el advenimiento de las tecnologías digitales y la globalización, la territorialidad persiste y seguirá siendo determinante. De acuerdo a este principio, la legislación aplicable a los actos ocurridos en un lugar será la ley vigente de ese lugar. Es decir, si se comete el hecho ilícito civil consistente en la infracción de una marca, de una patente o de una obra protegida por derechos de autor, el derecho aplicable será el del lugar en donde se cometió la infracción. Aunque al día de hoy el desarrollo de la Internet y de la tecnología digital permite la comunicación simultánea alrededor del mundo, los principios básicos seguirán siendo los mismos; no hay mundos virtuales, solamente equipos de cómputo interconectados y colocados en un lugar que seguramente tendrá un sistema legal. Equipos que, sin embargo, pueden ser accedidos por personas que se encuentran en distintas jurisdicciones. Si bien algunos sistemas legales siguen fuertemente el enfoque de la aplicación territorial de sus normas jurídicas, otros son más liberales y tienden a aplicar su propio derecho a actos ocurridos en el extranjero.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aunque el presente estudio versa sobre una cuestión específica relacionada con la materia, la aplicación extraterritorial de una ley de marcas, vale la pena mencionar algunas de las razones que, a lo largo de la historia, han llevado a aplicar una norma jurídica fuera del territorio en donde fue promulgada. Los razonamientos para ello son muchos y muy variados, van desde principios que hacen aplicable el derecho de un país a sus nacionales, sin importar en dónde se encuentren, hasta, por el contrario, determinar la aplicación de un derecho extranjero al lugar del juicio, basándose en el respeto hacia otros sistemas legales, respeto que en *common law* generalmente se denomina *comity*. También podemos encontrar el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero, o la inconveniencia de no reconocer tales derechos. O bien, el

Los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual se encuentran anclados en el principio de territorialidad; sus figuras jurídicas y definiciones asumen y están hechos bajo este principio.<sup>2</sup> No

objetivo de dar certeza jurídica, lo que lleva al legislador a dar un asiento a cada conjunto de relaciones jurídicas divididas por temas; por ejemplo, para acciones reales, el lugar de la ubicación de la cosa. Si bien estos razonamientos conllevan a que un juez aplique el derecho extranjero a una situación concreta a resolver, también es posible encontrar que, en algunos casos, los mismos llevan al juzgador a aplicar su propio derecho a actos ocurridos en el extranjero. En algunos sistemas legales, la tendencia conflictual ha evolucionado de tal manera que se torna común aplicar el propio derecho a actos ocurridos en el extranjero. *Cfr.* Scoles, Eugene F. *et al.*, *Conflict of Laws*, 3a. ed., West Group, 2000, pp. 13-18. Se describe la influencia de los estatutos franceses, la contribución holandesa, la contribución alemana de Wächter y Savigny, así como los desarrollos estadounidenses que van desde el seguimiento del principio de *comity* hasta la teoría de los derechos adquiridos, desarrollos anteriores a la llamada revolución conflictual surgida en el sistema legal estadounidense. Anterior a la revolución conflictual, el desarrollo de Beale, reflejado en el denominado First Restatement of the Conflict of Laws (1934), para hechos ilícitos civiles era aplicar la ley del lugar del hecho causa de la acción legal. Sin embargo, después de la revolución conflictual, estos principios se abandonan, primeramente, por la comunidad académica; luego, por los jueces, para finalmente quedar con varios enfoques, algunos puros, otros eclécticos. Actualmente, el denominado Second Restatement of the Conflicts of Laws (1971), en su sección 6, ordena primero buscar la instrucción del legislador; a falta de la misma, emite una serie de factores, influidos todos de manera ecléctica por los desarrollos que se dieron antes y durante la revolución conflictual. *Cfr. ibidem*, pp. 58-68. De acuerdo al propio texto en cita, solamente 11 Estados aplican la regla *Lex Loci Delicti* para hechos ilícitos civiles. Aunque las normas conflictuales, para el tema de este ensayo, se derivan de la legislación federal de la materia y de su interpretación, todo esto muestra la clara tendencia de jueces estadounidenses de aplicar su propio derecho extraterritorialmente.

<sup>2</sup> *Cfr.* Keyhani, Daruish, "Bulova Wrongly Decided: A Case Against Extraterritoriality of Trademark Law", *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 7, otoño de 2007, p. 35; Schechter, Roger E., "Extraterritorial Application of US Intellectual Property Law: The Case for Limited Extraterritorial Reach of the Lanham Act", *Virginia Journal of International Law*, vol. 37, invierno de 1997, p. 729; Bradley, Curtis A., "Extraterritorial Application of the US Intellectual Property Law. Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism", *Virginia Journal of International Law*, vol. 37, invierno de 1997, p. 547. El trato nacional en materia de propiedad intelectual asume una aplicación territorial de las normas que la regulan. Para ilustrar lo anterior, considere que las normas jurídicas de un país miembro del Convenio de París, dígame país A, protegen las marcas de los extranjeros, a quienes se les da un trato nacional igual a los derechos que sobre las marcas tienen sus propios nacionales. Si los tribunales del país B, de donde es nacional el extranjero que registró su marca en el país A, fueran competentes y aplicaran sus propias leyes a los hechos ocurridos en

hay tal cosa como una ley global en materia de propiedad intelectual. Lo que los tratados internacionales de la materia hacen es establecer el principio de trato nacional a los nacionales de los países miembros o a quienes cumplan con los puntos de conexión, así como definir de manera mínima las instituciones jurídicas, con aspectos mínimos de protección, términos mínimos y entendimientos mínimos. Derivado de lo anterior, podríamos concluir que las legislaciones de los países miembros no serán iguales, pero tampoco serán totalmente extrañas. Por otra parte, cuando un tratado comercial internacional, dígase multilateral o bilateral, incluye un capítulo de propiedad intelectual, éste establece para los países firmantes el principio de la nación más favorecida.<sup>3</sup> Sin embargo, el principio básico más importante es el de trato nacional basado en la territorialidad de las leyes de los países miembros que implementan el tratado en cuestión.

Asimismo, los tratados internacionales sobre propiedad intelectual resuelven ciertas cuestiones que el propio principio de territorialidad lleva consigo. Para ilustrar lo anterior, piense que, aprovechando la territorialidad de la marca, un individuo decide registrar en nuestro país una marca que es conocida, pero que no ha sido registrada en nuestro país. De esta manera, el individuo obtiene una ventaja aprovechando la inversión en imagen, o la mercadotecnia que a nivel mundial se haya llevado a cabo o se vaya a llevar a cabo. Éste es un problema común, no solamente concerniente a las marcas, sino que también puede ocurrir con alguna invención u otro objeto de protección de propiedad intelectual. Para resolver este problema, el Convenio de París establece varios principios. Por ejemplo, el trato nacional permitiría al extranjero registrar su marca en nuestro país de la misma manera y con los mismos derechos que un nacional; la fecha de prioridad le permitiría registrar en nuestro país, dentro del término de seis meses a partir de la solicitud en el país de origen, y conservar

país A, entonces no sería necesario el principio del trato nacional, ni siquiera sería necesario el propio tratado internacional.

<sup>3</sup> Cfr. Garza Barbosa, Roberto, "Revisiting International Copyright Law", *Berry Law Review*, vol. 8, primavera de 2007, p. 67. Este artículo describe y analiza todos los tratados relacionados con los derechos de autor y derechos conexos, incluyendo aquellos en los que la propiedad intelectual es incluida como un capítulo en un tratado comercial, además de tratados y regulaciones regionales, como las directivas que sobre la materia han sido emitidas en la Unión Europea.

la fecha para efectos de prioridades y derechos. Más aún, el principio de la marca notoriamente conocida permitiría a su titular pedir la nulidad de una marca registrada por un tercero si es que la misma fue otorgada cuando la propia marca ya era notoriamente conocida en México. Dicho de otra manera, el principio de la marca notoriamente conocida, en principio, impediría un registro apócrifo realizado por un tercero en nuestro sistema legal.

El presente artículo aborda un caso concreto en el que un individuo, aprovechando la territorialidad de las marcas, obtuvo en México el registro de la marca de relojes Bulova, siendo ésta una marca registrada con anterioridad en los Estados Unidos de América, además de famosa o notoriamente conocida. Encontramos procedimientos legales en ambos países, en México y en los Estados Unidos. De los mismos se desprende que la Suprema Corte de Justicia mexicana confirmó la resolución que declaró la nulidad de la marca en México, resolución que se fundamentaba en que la marca en cuestión era similar o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida.<sup>4</sup>

Lo particular del presente caso es la sentencia emitida el 10 de noviembre de 1952, en la que la Suprema Corte de Justicia estadounidense aplicó el Lanham Act, la ley federal que regula las marcas en los Estados Unidos, a actos ocurridos en México. Tomando en cuenta, entre otras cosas, que los actos de infracción habían sido llevados a cabo por un nacional y residente estadounidense, y considerando que no existiría contradicción con el sistema legal mexicano porque, de acuerdo con la propia sentencia, la Suprema Corte de Justicia mexicana había declarado la nulidad de la marca el 6 de octubre de 1952, la Suprema Corte de Justicia estadounidense aplicó extraterritorialmente su legislación a actos ocurridos en nuestro país.

<sup>4</sup> Si bien las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2005, incorporan el capítulo II bis al título cuarto de la ley, mismo que distingue la marca famosa de la marca notoriamente conocida, es preciso destacar que, tanto el artículo 6 bis del Convenio de París, como los párrafos segundo y tercero del artículo 16 del ADPIC, no hacen tal distinción, sino que solamente establecen protección para la marca notoriamente conocida. Lo anterior podría crear confusión —o peor aún, contradicción— entre el precepto federal y los tratados internacionales.

Por lo tanto, se abordan y analizan los hechos del caso, junto con sus repercusiones legales. Además se explica cómo el binomio existente entre la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses, junto con los criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia mexicana en torno al artículo 6 bis del Convenio de París, que habla de la marca notoriamente conocida, crea una megaprotección a la marca extranjera. Protección que, al final del día, otorgó al actor de la demanda, titular de la marca estadounidense, un remedio resarcitorio por actos ocurridos en México al amparo de lo que, en su momento, antes de ser anulada, era una marca registrada ante las autoridades de este país. En tribunales mexicanos obtuvo la nulidad de la marca, y además en tribunales estadounidenses obtuvo daños y perjuicios.

La manera de abordar el tema es muy sencilla. Primero, analizaré la historia del caso en los Estados Unidos, así como la evolución de los principios derivados de la misma en diversos circuitos. Luego, la historia del litigio en México, así como los desarrollos del principio de la marca notoriamente conocida en nuestro país. En el cuarto epígrafe, abordaré ciertas consideraciones sobre la marca notoriamente conocida en el ámbito internacional, para, finalmente, en el quinto, exponer un sencillo pero certero argumento sobre el binomio que significa la aplicación extraterritorial del Lanham Act estadounidense junto al principio de la marca notoriamente conocida.

## II. HISTORIA DEL CASO Y EVOLUCIÓN DE SUS PRINCIPIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

### 1. *El precedente de la Suprema Corte, Steele vs. Bulova*

La historia del caso comienza con la acción interpuesta ante el Juzgado de Distrito para el Distrito Oeste de Texas.<sup>5</sup> La cuestión legal a resolver era si un juzgado de distrito estadounidense tenía jurisdicción para conocer de una demanda basada en la ley de marcas estadounidense denominada Lanham Act, entablada por una sociedad mercantil estadounidense en contra de actos de infracción a la marca y competencia desleal consumados en un país extranjero por un na-

<sup>5</sup> Cfr. *Steele et al. vs. Bulova Watch Co.* 344 US 280, 281-282 (1952).

cional y residente estadounidense.<sup>6</sup> El Juzgado de Distrito para el Distrito Oeste de Texas decidió en la negativa y desechó la acción por falta de jurisdicción toda vez que el demandado no había cometido acto ilegal alguno dentro de los Estados Unidos.<sup>7</sup> Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó, con un voto disidente, la decisión del juez de Distrito sosteniendo que la acción de la demanda estaba dentro del alcance del Lanham Act.<sup>8</sup> Fue así como el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia estadounidense, la cual aceptó revisar la decisión de la Corte de Apelaciones mediante el procedimiento denominado *writ of certiorari*.<sup>9</sup> La cuestión legal, tal como fue planteada en el caso, parece un poco confusa, ya que se supone que no podría haber una infracción a la marca estadounidense en el extranjero, pues la misma solamente es válida en los Estados Unidos.

En su resolución, la Suprema Corte estadounidense reconoció que el Congreso, “al prescribir estándares de conducta para ciudadanos estadounidenses, puede proyectar el impacto de sus leyes más allá de las fronteras de los Estados Unidos”.<sup>10</sup> Después de reconocer y establecer este poder del Congreso de aquel país, el ministro ponente Clark se enfocó, entonces, en la interpretación del Lanham Act, que comienza definiendo sus propios alcances al establecer que regulará el comercio en lo concerniente al uso, protección y regulación de las marcas, entre otros temas. La definición de comercio establecida por la legislación en cuestión encierra, nada menos, que “todo el comercio que puede ser legalmente regulado por el Congreso”.<sup>11</sup> Como corolario de este argumento, la propia sentencia reconoce que, el Congreso de los Estados Unidos, a través del Lanham Act, otorga amplias facultades jurisdiccionales a los tribunales de aquel país.<sup>12</sup>

Para comprender mejor la sentencia, la cuestión es, entonces, determinar cómo se liga la regulación del comercio hasta lo máximo que puede regular el Congreso de los Estados Unidos, junto con las

<sup>6</sup> *Cfr. ibidem*, p. 281.

<sup>7</sup> *Cfr. idem*.

<sup>8</sup> *Cfr. ibidem*, p. 282. El Lanham Act de 1946 se encuentra en el título 15 del Código de los Estados Unidos *United States Code* (15 USC).

<sup>9</sup> *Cfr. idem*.

<sup>10</sup> *Idem*.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 284. Citando en su análisis el Lanham Act 15 USC §1127.

<sup>12</sup> *Cfr. ibidem*, p. 283.

amplias facultades otorgadas a los tribunales de ese país. La manera en la cual la sentencia liga estos argumentos es analizando los hechos del caso concreto y, sin más formalismos, visualizando las actividades del demandado como un todo. Es decir, las actividades llevadas a cabo en México se conectan con las actividades y las consecuencias en los Estados Unidos, de manera que “cuando son vistas como un todo, caen dentro del alcance jurisdiccional del Lanham Act”.<sup>13</sup> No obstante, el análisis parece ser cuidadoso de no contradecir al sistema legal mexicano. Primero, menciona la sentencia del 6 de octubre de 1952, en la que la Suprema Corte de Justicia mexicana sostuvo la decisión administrativa que anuló la marca del demandado Bulova,<sup>14</sup> más adelante, al confirmar la aplicabilidad de Lanham Act y la jurisdicción del juez de Distrito, la Suprema Corte estadounidense observó que los tribunales mexicanos habían anulado el registro de la marca en cuestión y, consecuentemente, determinó que “no hay entonces conflicto alguno que pudiera otorgar al apelante un pretexto de que ese remedio impugnaría derecho extranjero”.<sup>15</sup> Luego, estableció que no están frente a la situación de un registro válido en el extranjero que afecte la facultad de ordenar que se deje de utilizar la marca, o algún otro remedio; tampoco interferencia alguna con la soberanía de otro país, ya que el juez de Distrito puede emitir órdenes a las partes que están adecuadamente litigando ante el mismo.<sup>16</sup>

Dentro de lo más relevante de las partes y de los hechos, podemos encontrar lo siguiente. El actor de la demanda, Bulova Watch Company, Inc., era una sociedad mercantil incorporada en el estado de Nueva York, descrita por la Suprema Corte estadounidense como uno de los más grandes fabricantes de relojes a nivel mundial, con mucho tiempo en el mercado y que, desde 1929, anunciaba y comercializaba sus relojes en varios países del mundo, incluyendo México.<sup>17</sup> El demandado, por su parte, era un estadounidense que residía en San Antonio Texas, quien, además, llevaba a cabo negocios en la ciudad de México, en donde producía y vendía los relojes a los que

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 285.

<sup>14</sup> *Cfr. idem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 289.

<sup>16</sup> *Cfr. idem*.

<sup>17</sup> *Cfr. ibidem*, p. 284.

les colocaba la marca Bulova.<sup>18</sup> En este sentido, el demandado comenzó en el negocio de relojes en 1922 y conoció la marca Bulova en 1926; sin embargo, no fue sino hasta 1933 cuando, al descubrir que la marca no estaba registrada en México, solicitó su registro y lo obtuvo. El demandado importaba los componentes de los relojes de Suiza y de los Estados Unidos, y estampaba la marca Bulova en ellos antes de comercializarlos.

En el siguiente extracto, podemos ver cómo la Suprema Corte estadounidense va estructurando el argumento. Primero, determinando que no hay fuente de derecho internacional que impida aplicar sus leyes a sus nacionales, ya sea en altamar o en el extranjero, siempre que no se afecte a otras naciones o sus nacionales; luego, analizando en lo específico las acciones del demandado, no de manera aislada, sino en conjunto:

Los Estados Unidos no están impedidos por regla alguna de derecho internacional a gobernar la conducta de sus propios ciudadanos en altamar o aun en países extranjeros cuando los derechos de otras naciones o sus nacionales no son infringidos... sus operaciones y sus efectos no estaban confinados a los límites territoriales de una nación extranjera... Compraba las partes componentes de sus artículos en los Estados Unidos y los "Bulovas" espurios se filtraban en este país a través de la frontera de México; su mercancía hacía competencia y bien pudo reflejarse adversamente en la reputación comercial de Bulova Watch Company en mercados cultivados por sus anuncios aquí, así como en el extranjero... no consideramos material que el apelante colocara la marca en la ciudad de México en lugar de aquí, o que las compras en los Estados Unidos vistas de manera aislada no violen ninguna de nuestras leyes.<sup>19</sup>

Concluye afirmando que esos actos aislados, desde el punto de vista legal, dejan de serlo al convertirse en parte de un "esquema ilegal".<sup>20</sup> Además, resume que el demandado no puede sustraerse del

<sup>18</sup> *Cfr. ibidem*, p. 281.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 285-287.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 287.

sistema legal estadounidense, simplemente por operar en “un santuario privilegiado más allá de nuestras fronteras”.<sup>21</sup>

Sin embargo, las críticas a este razonamiento no comenzaron en un santuario exótico más allá de sus fronteras, sino en una oficina contigua, con la opinión disidente escrita por el ministro Reed. En esa opinión disidente, básicamente no se está de acuerdo en tres cosas. La primera de ellas fue que la interpretación del Lanham Act que hizo la mayoría es errónea, ya que el lenguaje de esa pieza de legislación no es tan amplio; lo comparan con el lenguaje del Sherman Act, escrito en iguales términos que al ser interpretado en otro caso de posible aplicación extraterritorial decidido por la propia Suprema Corte, se le dio un alcance mucho más restringido que al otorgado al Lanham Act.<sup>22</sup> Además, la opinión disidente separa nuevamente los hechos del caso, y afirma que cada una de las acciones llevadas a cabo por el demandado no constituyen violación alguna al Lanham Act. Finalmente, como tercer punto, se establece que el estampado de la marca Bulova hecho en la ciudad de México va más allá del alcance del control del Congreso de los Estados Unidos; que esas extensiones de poder traen a la legislación estadounidense en conflicto con las legislaciones de otros países, capaces de detener infracciones de acuerdo a sus propias leyes. El voto disidente concluye diciendo que tal extensión de poder, requeriría que el texto legal lo dijera expresamente, no que se derive de la interpretación judicial.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Idem.*

<sup>22</sup> *Cfr. ibidem*, pp. 290-292. El caso al que se refiere es *American Banana Co. vs. United Fruit Co.*, 213 US 347 (1909), mismo que es reconocido por haber establecido la presunción en contra de la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses, específicamente la ley de competencia económica conocida como Sherman Act. Aunque el lenguaje de la ley analizada en aquel caso y el Lanham Act es básicamente el mismo, la Suprema Corte de aquel país, en aquel momento, interpretó de manera restrictiva el Sherman Act, mientras que al Lanham Act le dio alcance mayor. Posteriormente, aquella presunción en contra de la extraterritorialidad de las leyes se ha ido abandonando, incluso para el propio Sherman Act. El último caso en este sentido decidido por la Suprema Corte de Justicia de aquel país es *Hoffmann-La Roche Ltd. vs. Empagran S. A.*, 542 US 155 (2004). Si bien las circunstancias y el lenguaje legislativo es diferente, este precedente define la extraterritorialidad del Sherman Act de manera más liberal. *Cfr.* Feldon, Gary D., “The Antitrust Model of Extraterritorial Trademark Jurisdiction: Analysis and Predictions After *F. Hoffmann-La Roche*”, *Emory International Law Review*, vol. 20, otoño de 2006, p. 654.

<sup>23</sup> *Cfr. ibidem*, p. 292.

Es decir, el voto disidente considera que se debió de haber seguido la llamada presunción en contra de la extraterritorialidad en el Lanham Act.<sup>24</sup>

Al establecer la inaplicabilidad para el caso en discusión de la presunción en contra de extraterritorialidad de las leyes establecida por American Banana Co. vs. United Fruit Co.,<sup>25</sup> la Suprema Corte estadounidense diferenció las circunstancias del caso Bulova con el precedente United Fruit Co. De acuerdo con la Corte, el precedente sobre competencia económica se originaba de una acción derivada de un acto soberano de otra nación; en cambio, en Bulova, la acción no se originaba debido a un acto administrativo de otro país, sino, más bien, al actuar de un particular, el demandado. De esta manera, la Corte estableció que el precedente en cuestión no obliga a proveer inmunidad a prácticas comerciales que los particulares realizan en el extranjero con consecuencias dentro de los Estados Unidos.<sup>26</sup> Si bien el lenguaje legislativo de las leyes analizadas por ambos casos era básicamente el mismo, la Corte dio mayor alcance al Lanham Act, ya que no aplicó la presunción en contra de su aplicación extraterritorial de la ley a falta de lenguaje expreso de la misma. El silencio del Congreso de aquel país por más de cincuenta años ha hecho prevalecer la interpretación dada por la Suprema Corte en el precedente Bulova. Si el Congreso hubiera determinado que la presunción en contra de la aplicación extraterritorial de la ley debió subsistir para el

<sup>24</sup> Cfr. Dodge, William S., "Understanding the Presumption Against Extraterritoriality", *Berkeley Journal of International Law*, vol. 24, 1998, p. 85. Este artículo argumenta que la presunción en contra de la extraterritorialidad de las leyes establecida en United Fruit Co. se ha ido desvaneciendo; reconoce que la Suprema Corte aún lo aplica; pero que, en ciertos casos, como el Lanham Act o el derecho laboral, ha negado la presunción contra la extraterritorialidad. Cfr. también, Murphy, Susan S., "Copyright Protection, 'The New Economy' and the Presumption Against Extraterritorial Application of the United States Copyright Law: What Should Congress Do?", *Connecticut Law Review*, vol. 33, verano de 2001, p. 1408. Este artículo analiza la aplicación de la doctrina en cuestión al área de los derechos de autor. El estudio señala que, irónicamente, la presunción en contra de la extraterritorialidad de las leyes ya no se aplica al área del derecho en donde surgió, el Sherman Act, ya que en esta área, el precedente líder en esta rama es *United States vs. Aluminium Co. of America* 148 F. 2d 416 (2d Cir. 1945).

<sup>25</sup> Cfr. 213 US 347 (1909). Cfr. también nota 21.

<sup>26</sup> Cfr. *Steele et al. vs. Bulova Watch Co.* 344 US 280, 288 (1952).

Lanham Act, hubiera cambiado el lenguaje de la ley para que expresamente proscribiera su aplicación extraterritorial.<sup>27</sup>

Un sinnúmero de opiniones académicas y de sentencias fueron emitidas posteriormente a la sentencia en cuestión; se tienen una serie de contradicciones entre los criterios de los diversos circuitos que conforman el Poder Judicial de aquel país. Tanto opiniones académicas como resoluciones judiciales van en contra o a favor de aplicar extraterritorialmente el Lanham Act a actos ocurridos fuera de los Estados Unidos.

## 2. *Bulova y la territorialidad de las marcas. Primeras críticas*

Bulova es una sentencia emblemática de gran importancia. Aquellos que aceptan o rechazan la aplicación extraterritorial de la legislación de marcas estadounidense tienen algo en común: fundamentan en la misma su justificación. La propia decisión ha sido criticada por no concluir un argumento cuando ya está saltando hacia el otro, lo que se considera ha provocado un abanico de interpretaciones, precisamente lo que hasta ahora existe en los circuitos.<sup>28</sup> Por ejemplo, para romper la presunción de extraterritorialidad del Lanham Act, la Corte comenzó con un precedente emitido por un juzgado de distrito que aplicaba la abrogada ley de marcas extraterritorialmente, para luego saltar al tema del lenguaje de la ley en cuanto a los poderes del Congreso, y dar un nuevo salto hacia los efectos potenciales derivados de hechos aislados que, en su conjunto, crearían el esquema ilegal.<sup>29</sup> La vaguedad de la sentencia es lo que crea múltiples interpretaciones, cuestión que no favorece la certeza jurídica sobre el tema.

Otro de los aspectos que se ha criticado de Bulova es que la decisión es inconsistente con los tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado respecto de la materia, así como con normas conflictuales reconocidas.<sup>30</sup> Entre los mismos podemos mencionar el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o

<sup>27</sup> Cfr. Feldon, Gary D., *op. cit.*, p. 656.

<sup>28</sup> Cfr. *ibidem*, p. 657.

<sup>29</sup> Cfr. Steele *et al. vs. Bulova Watch Co.* 344 US 280, 286 (1952).

<sup>30</sup> Cfr. Keyhani, Daruish, *op. cit.*, p. 33.

TRIPs por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC, o WTO por sus siglas en inglés), así como el capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés). Como se mencionó al principio de este ensayo, todos estos tratados asumen el principio de territorialidad de las marcas; la única excepción a este principio e, incluso, al de especialidad, es la protección a la marca notoriamente conocida, pero solamente en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París. En este sentido fue que, en 1999, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual adoptó una resolución conjunta que requiere la protección de las marcas notoriamente conocidas, aun cuando las mismas no se encuentren registradas o no se utilicen en el país en el que se busca la protección.<sup>31</sup> Es decir, las marcas son territoriales y la única manera en que los tratados internacionales de la materia establecen que la protección se pueda extender más allá de un país es mediante la figura jurídica de marca notoriamente conocida. Más aún, la ley aplicable será la del lugar en donde se pretenda la protección.

Contrario al principio de territorialidad de las marcas, se encuentra la teoría de la universalidad de las mismas, que fue popular en algunos países europeos hasta los años treinta.<sup>32</sup> Esta teoría consideraba que la marca estaba muy asociada con la persona y que, por esa razón, las marcas debían tener protección universal más allá del país de origen e independientemente del registro de las mismas.<sup>33</sup> Sin embargo, la teoría nunca tuvo gran aceptación y fue rechazada por el Convenio de París, que por el contrario establece el trato nacional que lleva implícito la territorialidad de todos los derechos de propiedad intelectual que contiene dicho convenio.<sup>34</sup> Por ello, no solamente podemos inferir el principio de territorialidad en el principio de trato nacional del convenio, sino que su artículo 6o. expresamente señala

<sup>31</sup> Cfr. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Resolución Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, publicada el 4 de agosto de 1999, disponible en: [http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=1101](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1101) (visitado el 9 de octubre de 2009). También confróntese *ibidem*, p. 36.

<sup>32</sup> Cfr. Bradley, Curtis A., *op. cit.*, p. 542.

<sup>33</sup> Cfr. *idem*.

<sup>34</sup> Cfr. *idem*.

el alcance y la naturaleza territorial de las marcas registradas en los países miembros:

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 en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.<sup>35</sup>

La territorialidad se ve reflejada claramente en estos tres principios, los cuales establecen que las leyes de cada país determinan la manera en la que se obtendrá el registro; que el registro de una marca en un país de la Unión no podrá ser motivo para invalidar o rehusar un registro en otro país y que la marca registrada en un país será independiente inclusive de aquella del país en donde se registra por primera vez, en caso de marcas que se registran en varios países, dígase de negocios transnacionales. En ningún lugar se establece que la legislación del primer país en donde se registra una marca será aplicable a otros territorios. Contrariamente, de lo anterior se desprende que la aplicación extraterritorial de la legislación de un país a actos ocurridos en el extranjero es criticable, ya que si éste fuera el caso, no sería necesario contemplar el trato nacional, además de ser contradictorio a las reglas contenidas en el artículo 6o. del Convenio. Si ese fuera el caso, sería necesario incluir preceptos legales que regulasen la aplicación extraterritorial de la legislación de marcas a otros países, cosa que no ocurre ya que se regula exactamente en sentido opuesto. Asimismo, y como se mencionó anteriormente, el concepto de la marca notoriamente conocida se refiere a la protección que un país huésped dará a un registro hecho en el extranjero, pero esto no quiere decir que se aplicará la ley del extranjero, sino que se podrá negar el registro de una marca en determinados casos, basándose en

<sup>35</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 28 de septiembre de 1979, artículo 6o.

la legislación y apreciaciones de la legislación nacional del país huésped del que se trata.

Además, se plantea que, sin la clara dirección de su Congreso, a través de la legislación en cuestión, el Poder Judicial de ese país no debería aplicar extraterritorialmente la legislación local a actos ocurridos en el extranjero, porque estaría invadiendo facultades de otras esferas de gobierno, rompiendo así con los principios de separación de poderes.<sup>36</sup> En muchas ocasiones, la decisión de los legisladores de sopesar la posible aplicación e implicaciones de crear una legislación que entre en conflicto con las normas de otros países es una determinación para la cual el juez no está tan bien equipado como el Congreso.<sup>37</sup> Puede ocurrir que las implicaciones consistan en el estancamiento de determinadas negociaciones internacionales, o en la redundancia o contradicción de principios. Es decir, se podría interferir con la agenda del Ejecutivo en cuanto a la conducción de la política exterior.<sup>38</sup> Por ejemplo, en otras negociaciones internacionales sobre la materia, habría más reticencia o rechazo por parte de otros países a negociar el tema, si saben que los jueces de todos modos aplican su legislación interna a actos ocurridos en el extranjero. ¿Para qué negociar un tratado bilateral o multilateral sobre un tema si el mismo será ignorado por los jueces de este país? O bien, si el tratado internacional ya se ha firmado y aprobado conforme al derecho interno de los países firmantes, la impresión que esto ocasionaría en terceros países podría ser negativa porque, después de haberse sentado a negociar sobre el tema de derechos mínimos de las marcas, dígame en el Convenio de París, de pronto percibirán que, en esa negociación, fueron engañados porque de todos modos los jueces de ese país aplicarán extraterritorialmente su legislación interna a actos ocurridos en el extranjero.

Por otra parte, se ha criticado que esta decisión no explica o no resuelve varias interrogantes que en determinados casos podrían que-

<sup>36</sup> *Cfr.* Dodge, William S., *op. cit.*, p. 120.

<sup>37</sup> *Cfr. ibidem*, p. 121.

<sup>38</sup> *Cfr. idem*. En el caso del Congreso, el papel que juega el Senado en la asesoría y aprobación de los tratados internacionales, así como el Congreso, en general, al emitir las leyes que implementan los tratados internacionales, pueden darles un conocimiento general de la política exterior.

dar en el aire, o bien, ser dejadas a la libre interpretación de cada circuito. En este sentido, se ha planteado la falta de respuesta clara a interrogantes, como por ejemplo, lo que habría ocurrido si ninguno de los relojes hubiese entrado en los Estados Unidos, o si Steele no hubiese comprado algunos de sus componentes en los Estados Unidos; o bien, lo que se hubiese determinado si Steele no fuese nacional estadounidense.<sup>39</sup> El cuestionamiento que se plantea en lo específico es que no se determina cuál de estos factores es el más importante o esencial para resolver la aplicación del Lanham Act a actos ocurridos fuera de ese país. Si bien se puede argumentar que todos los factores son importantes, es decir, que deben concurrir todos para que se pueda aplicar extraterritorialmente el Lanham Act, también se podría interpretar en sentido contrario al decidir que uno es más importante que otro, o que tal vez si falta un factor pueda ser sustituido por otro. Esto es precisamente lo que ha generado una serie de criterios contradictorios entre los varios circuitos judiciales de ese país. Contradicciones que ni el Congreso o la Suprema Corte parecen muy interesados en resolver, a pesar de que, desde 1952, ambos han revisado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la legislación en cuestión.

De los hechos y razonamientos del caso, generalmente se ha entendido que Bulova implementó un *test* de tres partes para determinar la aplicación extraterritorial del Lanham Act. La primera parte del *test* es si hay un efecto en el comercio de los Estados Unidos; la segunda, si el infractor es un nacional estadounidense; y, por último, si no hay conflicto con los derechos de otras naciones o sus nacionales.<sup>40</sup>

3. *La interpretación de Bulova por los tribunales de apelaciones. La guerra de los circuitos*

A. *El Segundo Circuito*

a. *Vanity Fair Mills vs. T. Eaton Co.*

En *Vanity Fair Mills, vs. T. Eaton Co.*, el Segundo Circuito Federal de Apelaciones fue el primero en interpretar y aplicar el prece-

<sup>39</sup> *Cfr. ibidem*, p. 528.

<sup>40</sup> *Cfr. Keyhani, Daruish, op. cit.*, p. 35. *Cfr. también Steele et al. vs. Bulova Watch Co.* 344 US 280, 285-286 (1952).

dente Bulova. Este caso trataba de una empresa canadiense que, aproximadamente un año después de que lo hiciera el actor de la demanda en los Estados Unidos, registrara la marca Vanity Fair en Canadá.<sup>41</sup> Como resultado de lo anterior, el actor de la demanda buscaba impedir la utilización de la marca Vanity Fair, tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Dicha utilización no solamente iba en contra del prestigio de la marca, sino que constituía un impedimento para que el demandado obtuviera el registro en Canadá, en donde, desde tiempo atrás, ya comercializaba la ropa con la marca. Así, en 1933, su solicitud de registro de la marca fue rechazada en Canadá debido al registro previo por parte de la demandada.<sup>42</sup> Entre 1945 y 1953, la demandada dejó de comercializar su propia mercancía con su marca y comenzó a comprar mercancía del actor de la demanda para venderla en Canadá, con publicidad que establecía que la marca provenía de los Estados Unidos.<sup>43</sup> Sin embargo, en 1953, volvió a utilizar su marca y a comercializar bajo la misma, mercancía más barata proveniente de Canadá, al mismo tiempo que discontinuó la comercialización de los productos del actor de la demanda.<sup>44</sup> Además de estas acciones, la demandada amenazó a un almacén, su principal competidor, que también comercializaba los productos Vanity Fair provenientes de los Estados Unidos, con demandarlos por infracción a su marca canadiense si no cesaban esas ventas. Dicho almacén, en consecuencia, dejó de comercializar los productos del actor de la demanda.<sup>45</sup> El accionar de la demandada no paró allí, con su esquema de acciones realizadas en Canadá, sino que comenzó a ofrecer sus productos por correo en los Estados Unidos.

Lo interesante de esta sentencia, además de ser la primera en aplicar el precedente de Bulova, es que la misma parece ser renuente a aplicar la ley local extraterritorialmente. Primero, comienza hablando del derecho aplicable a acciones por hechos ilícitos civiles en general, reconociendo la aplicación para estos casos del principio de *Lex Loci Delicti*. Es decir, la sentencia hace un reconocimiento a la norma de

<sup>41</sup> *Cfr.* Vanity Fair Mills vs. T. Eaton Co., 254 F.2d 633, 637 (1956).

<sup>42</sup> *Cfr. ibidem*, p. 638.

<sup>43</sup> *Cfr. idem*.

<sup>44</sup> *Cfr. idem*.

<sup>45</sup> *Cfr. idem*.

conflicto de leyes que sostiene que el derecho aplicable a una acción derivada de un hecho ilícito civil es el del lugar en donde se lleva a cabo ese hecho ilícito civil. Cabe mencionar que, actualmente, se considera que el estado de Nueva York ya ha abandonado ese principio y ahora se aplica una nueva serie de doctrinas basadas en el interés de los estados en aplicar su legislación al caso en cuestión.<sup>46</sup> Sin embargo, en 1956, cuando se dictó esta sentencia, el principio *Lex Loci Delicti* todavía prevalecía en esa jurisdicción. El punto de este comentario es reconocer el enfoque conservador que el Tribunal tenía en este tema. No obstante lo anterior, el propio Tribunal reconoce que esos principios conflictuales no son aplicables al caso, sino, más bien, lo aplicable al mismo es la voluntad del legislador federal, ya que no se trata de una acción por hecho ilícito civil derivada del derecho estatal, sino que se trata de una acción derivada de una ley federal, el Lanham Act. Concluye que, se deberá seguir la indicación del legislador federal, que para este caso y como ya lo he mencionado, a pesar de que no es explícita, es reconocida por la Suprema Corte en *Bulova*.

Es así como el Segundo Circuito, aplicando el *test* de tres partes establecido por *Bulova*, y dando especial importancia a la nacionalidad del demandado, determinó la inaplicabilidad del Lanham Act al caso en cuestión. El precedente enumera los factores, determinando que, en el caso en cuestión, faltan dos de los tres elementos, ya que el demandado no es americano, además de que los demandados estaban presumiblemente actuando bajo la protección de una marca válida en el extranjero.<sup>47</sup> La propia sentencia entiende los tres factores mencionados de la siguiente manera:

En el caso *Bulova* (itálicas agregadas)... la Suprema Corte afirmó la sentencia del Quinto Circuito... Al hacerlo así, la Corte puntualizó tres factores: (1) que la conducta del demandado tenía un efecto sustancial en el comercio de los Estados Unidos; (2) que el demandado era un ciudadano estadounidense y que los Estados Unidos tienen amplias fa-

<sup>46</sup> *Cfr.* Scoles, Eugene F., *op. cit.*, pp. 72 y 73. Nueva York abandona el principio de *Lex Loci Delicti Rule* en 1963, optando por el principio del análisis del interés. *Cfr.* además *Babcock vs. Jackson*, 12 N. Y. 2d 473 (1963).

<sup>47</sup> *Cfr.* *Vanity Fair Mills vs. T. Eaton Co.*, 254 F.2d 633, 642-643 (2o. Cir. 1956).

cultades para regular la conducta de sus propios ciudadanos en países extranjeros; y que no había conflicto con los derechos sobre marcas establecidos bajo la ley extranjera, debido a que el registro del demandado en México había sido cancelado por procedimientos en México. Solamente el primer factor está presente en este caso.<sup>48</sup>

El propio precedente establece que la falta de uno de estos elementos puede ser determinante, pero la falta de dos elementos “es fatal” para propósitos de aplicar extraterritorialmente el Lanham Act a actos ocurridos en el extranjero.<sup>49</sup> Subsecuentemente, los tribunales del propio Segundo Circuito han tenido que resolver la posible aplicación extraterritorial de la legislación en cuestión. A diferencia de *Vanity Fair*, algunos de estos tribunales han dado un mayor énfasis al efecto de las acciones en el comercio de los Estados Unidos, e incluso se ha comentado de una tendencia reciente a interpretar ampliamente el tercer elemento del *test* y aplicar la legislación estadounidense a conductas ocurridas en el extranjero con mayor frecuencia.<sup>50</sup>

*b. Calvin Klein Industries, Inc. vs. BFK Hong Kong, Ltd.*

En *Calvin Klein Industries, Inc. vs. BFK Hong Kong, Ltd.*, el juez de Distrito aceptó la aplicación extraterritorial del Lanham Act a un extranjero que residía en Nueva York y que controlaba una sociedad mercantil constituida en ese mismo estado.<sup>51</sup> El caso introduce lo que se denomina “ciudadanía constructiva”, es decir, a un extranjero se le trata como ciudadano estadounidense para efectos del litigio debido a la residencia y al control sobre la empresa.<sup>52</sup> Es decir, la discrecionalidad del juez en la interpretación del precedente permitió apli-

<sup>48</sup> *Idem.*

<sup>49</sup> *Cfr. ibidem*, p. 643.

<sup>50</sup> *Cfr.* Brown, Erika M., “The Extraterritorial Reach of the United States Trademark Law: A Review of Recent Decisions Under the Lanham”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, vol. 9, primavera de 1999, p. 868.

<sup>51</sup> *Cfr.* *Calvin Klein Industries, Inc. vs. BFK Hong Kong, Ltd* 714 F. Supp. 78, 79 (SDNY 1989).

<sup>52</sup> *Cfr.* Butts, Robert, “Trademark Law, Interpreting the Congressional Intent of the Extraterritorial Application of the Lanham Act”, *Florida Journal of International Law*, vol. 8, otoño de 1993, p. 456.

car el Lanham Act a actos ocurridos en el extranjero, aun sin contar con el primer elemento establecido por el *test* de Bulova y Vanity Fair. Cuestión que, para efectos prácticos, sería como si le quitáramos ese elemento al *test*, porque si lo determinante fue la residencia y el control de la sociedad mercantil en cuestión, nada podría garantizar que en el futuro se consideraran algunos otros factores de manera más laxa, como por ejemplo la existencia de alguna cuenta bancaria, un contrato, una transacción, alguna visita, etcétera. Es decir, la puerta queda entreabierta para aplicar el Lanham Act a cualquier empresa extranjera con algún tipo de presencia u operación en los Estados Unidos de América.

*c. Sterling Drug, Inc. vs. Bayer*

En *Sterling Drug, Inc. vs. Bayer*, incluso se estimó que la aplicación mecánica del *test* de Vanity traería como consecuencia el incumplimiento de los objetivos del propio Lanham Act.<sup>53</sup> Se trata de un procedimiento de apelación en el cual el Segundo Circuito reenvió al juez de Distrito el asunto, ordenándole la aplicación del *test* de Vanity, ya que éste no lo había hecho así en la sentencia recurrida.<sup>54</sup> Sin embargo, la Corte de Apelaciones puntualizó las diferencias de Vanity con el litigio a resolver, ya que ambas partes, tanto la estadounidense *Steerling* como la extranjera *Bayer*, tenían derechos sobre la marca en los Estados Unidos, e incluso *Bayer* tenía un mejor derecho sobre la misma en otros países, como por ejemplo en su país de origen, Alemania. Otra diferencia fue que el propio litigio se había originado a consecuencia del rompimiento de un arreglo previo sobre el uso de la marca mediante un contrato de licencia. La medida preliminar en revisión fue otorgada por el juez de Distrito e incluía tanto las marcas estadounidenses como cualquier otra actividad, incluida la utilización de la marca en el extranjero. El Segundo Circuito revocó la decisión y ordenó circunscribir la medida preliminar exclusivamente a los Estados Unidos; sin embargo, puntualizó que *Steerling* no buscaba la medida preliminar para la utilización de la marca en

<sup>53</sup> *Cfr. Sterling Drug, Inc. vs. Bayer AG* 14 F.3d 733 (2d Cir. 1994).

<sup>54</sup> *Cfr. ibidem*, p. 746.

el extranjero, sino que la misma no entrara en los Estados Unidos por cualquiera de los “canales internacionales de comunicación”.<sup>55</sup> Así es como establece que, si bien el *test* de Vanity es adecuado, el mismo no es tan demandante “cuando el actor busca el objetivo más modesto de limitar usos que lleguen a los Estados Unidos”.<sup>56</sup>

Contrariamente, si aplicamos mecánicamente o estrictamente el *test* de Vanity al caso en cuestión, encontraríamos lo siguiente. La conducta del demandado podría tener efectos o no en los Estados Unidos ya que ellos comercializaban dentro de los Estados Unidos, pero en esta parte del *test* se estaría analizando la conducta en el extranjero respecto a su marca extranjera, es decir, la marca alemana, por lo que la balanza iría más hacia la respuesta negativa a este primer elemento. La segunda parte del *test* no sería fácil de cumplir, ya que el demandado no es un ciudadano estadounidense. Habría que ver si la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito aceptaría y adoptaría el criterio de la “ciudadanía constructiva”, expuesto por el juez de Distrito en Calvin Klein, ya que se podría argumentar que el demandado controlaba una subsidiaria constituida en los Estados Unidos para comercializar la marca en los Estados Unidos. Aquí hay que recordar que ambas partes alegaban tener el derecho de utilizar la marca en ese país, y consecuentemente en lo que corresponde a la parte nacional del litigio, se decidía quién tendría mejor derecho de utilizar la marca en los Estados Unidos. La tercera parte del *test* definitivamente no encuadraría, ya que el demandado tenía la marca registrada en Alemania y, según se desprende, tendría mejor derecho de utilizar la misma en Alemania. Por lo tanto, habría un evidente conflicto con derechos adquiridos en un sistema legal extranjero. Debido a que éste es el elemento del *test* que menos se podría cumplir, este precedente se ha interpretado en el sentido de no rechazar la aplicación extraterritorial del Lanham Act, aun si esta aplicación entra en conflicto con un sistema legal extranjero.<sup>57</sup> Si bien la clave parece residir en el tipo de remedio que solicite el actor de la demanda, es decir, en este caso, el Segundo Circuito señala que el actor solicitó una medida preliminar modesta, es decir pretendía evitar que los usos lleguen a

<sup>55</sup> *Ibidem.*

<sup>56</sup> *Ibidem.*

<sup>57</sup> *Cfr.* Butts, Robert, *op. cit.*, p. 456.

los Estados Unidos, contrario a *Vanity*, en el que el actor buscaba evitar la comercialización del demandado en Canadá.

*d. Warnaco Inc. vs. VF Corp.*

Para terminar de ilustrar cómo el Segundo Circuito ha relajado el *test* de *Bulova*, encontramos que, de acuerdo a *Warnaco Inc. vs. VF Corp.*,<sup>58</sup> los efectos sustanciales pueden consistir en el daño a la reputación del actor, daño que puede no ocurrir en los Estados Unidos, pero que es suficiente que “resuene” indirectamente en ese país para destrabar esta parte del *test*.<sup>59</sup> Si bien la interpretación del Segundo Circuito del precedente de *Bulova* puede parecer liberal o extraterritorial, al analizar algunos precedentes del Noveno Circuito encontraremos, al igual que varios juristas, que los razonamientos del Segundo Circuito son más estrictos y conservadores.<sup>60</sup> Basta con decir que el Noveno Circuito rechaza el razonamiento de *Vanity* en cuanto al daño sustancial o los efectos que se tengan en ese país. De manera que, si bien el Segundo Circuito tiende a relajar la parte de nacionalidad, como en *Calvin Klein Industries*, o, incluso en ciertos casos, diferenciar los hechos para que no se aplique la parte de los efectos o el daño sufrido en los Estados Unidos, como en *Bayer*, o bien relajar totalmente los efectos sustanciales, como en *Warnaco*; aún se conserva en el *test* el efecto sustancial dentro de ese país.

*B. El Noveno Circuito*

*a. Wells Fargo & Co vs. Wells Fargo Express Co. La aplicación de Timberlane a las marcas*

Para ilustrar lo flexible que en la práctica puede ser la interpretación del Noveno Circuito en el tema que nos ocupa, encontramos un

<sup>58</sup> 844 F. Supp. 940 (SDNY 1994).

<sup>59</sup> *Cfr. ibidem*, p. 951.

<sup>60</sup> Por ejemplo, *cf.* Popov, Anna R., “Watering Down Steele *vs.* Bulova to Reach Internet Commerce Overseas: Analyzing the Lanham Act’s Extraterritorial Reach Under International Law”, *Southern California Law Review*, vol. 77, marzo de 2004, p. 715.

buen ejemplo, *Wells Fargo & Co vs. Wells Fargo Express Co.*<sup>61</sup> En ese caso, el juez de Distrito había utilizado el *test* del Segundo Circuito, pero la Corte de Apelaciones revocó la resolución y decidió utilizar otro *test* que el propio Noveno Circuito había establecido para casos de competencia económica en la determinación de la aplicabilidad del Sherman Act.<sup>62</sup> En el estudio de la resolución del juez de Distrito, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito notó que “aunque es algo poco claro, parece que el *test* del juez de distrito requiere que todos los factores del *test* estén presentes”.<sup>63</sup> Entonces, de acuerdo al juez de Distrito era evidente que las actividades extranjeras del caso en cuestión no tenían efectos sustanciales en los Estados Unidos y que, además, la aplicación del Lanham Act entraría en conflicto con normas jurídicas de otros países debido a los registros que de la misma marca el demandado tenía en esos países. El razonamiento para rechazar el seguimiento del juez de Distrito al Segundo Circuito fue el siguiente:

En *Timberlane Lbr. Co. vs. Bank of America...* establecimos una regla de razón jurisdiccional para regular el alcance extraterritorial del Sherman Act, que como el Lanham Act, contiene un amplio lenguaje jurisdiccional... La revisión de los casos en los cuales se basó el juez de distrito... y el extensivo análisis de extraterritorialidad emprendido por nosotros en *Timberlane...* nos lleva a la conclusión de que la negativa del juez de distrito de aplicar el Lanham Act al presente caso debe ser revocada... la aplicación extraterritorial debe ser medida no tanto por el *locus* de la actividad... sino por la naturaleza de sus efectos.<sup>64</sup>

No menos importante, una breve exposición de los hechos del caso. El actor de la demanda, Wells Fargo & Company, era una compañía establecida en los Estados Unidos de América y en otros países, dedicada principalmente a ofrecer servicios de intermediación financiera; el más famoso de sus negocios es el banco denominado Wells Fargo. Además, tiene negocios de manufactura de juguetes, restaurantes y agencias de viaje. Para todos sus negocios, el actor utiliza

<sup>61</sup> 556 F. 2d 406 (9th Cir. 1977).

<sup>62</sup> *Cfr. ibidem*, p. 427.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 428.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 427 y 428.

la marca Wells Fargo, misma que tiene registrada en los Estados Unidos de América y en otros países. Entre los demandados estaba un individuo de nacionalidad alemana con residencia en Gibraltar, llamado Herman Heumann, quien deliberadamente intentó apropiarse de la marca Wells Fargo en Europa y en los Estados Unidos.<sup>65</sup> De manera que, en 1967, constituyó una sociedad mercantil en el principado de Liechtenstein, que era la parte codemandada: Wells Fargo Express Company, A. G. La compañía comenzó a adquirir subsidiarias en varios países, entre ellas a otra de las codemandadas, Wells Fargo Express Company, incorporada en los Estados Unidos de América. Después de iniciada la demanda, en un intento por evadir la misma, ésta última cambia su nombre por el de Modern Research, Inc. El actor de la demanda ya había tenido algo de éxito en anular varias de las marcas del demandado en varios países.

Sin embargo, algo sumamente importante de esta decisión es que el Noveno Circuito estableció que las actividades llevadas a cabo en el extranjero podrán ser sujetas a la aplicación del Lanham Act si las mismas tienen “algún efecto” en el comercio exterior de los Estados Unidos, en lugar del “efecto sustancial” que deben de tener bajo los requerimientos de *Bulova*.<sup>66</sup> Resumiendo, se aplican las tres etapas del *test* que establece *Timberlane* para cuestiones de competencia económica, con la salvedad de que el *test* aplica ahora al campo de las marcas regulado por el Lanham Act. La primera parte del *test* es que el demandado realice una conducta que tenga “algún efecto” en el comercio de los Estados Unidos; la segunda parte consiste en que el efecto debe ser lo suficientemente grave para que el Lanham Act otorgue por el mismo un remedio monetario al actor de la demanda. La tercera parte consiste en aplicar la “regla de la razón” para determinar si ese país tiene un interés lo suficientemente fuerte como para aplicar su legislación al caso en cuestión.<sup>67</sup> Para la determinación de este último elemento, se toman en consideración varios facto-

<sup>65</sup> *Cfr. ibidem*, p. 411.

<sup>66</sup> *Cfr. ibidem*, p. 428.

<sup>67</sup> *Cfr. idem*, también Butts, Robert, *op. cit.*, p. 462. Este tercer criterio del *test* está compuesto por siete factores a considerar, tiene que ver con lo razonable de la aplicación del Lanham Act, considerando principios de *comity* y el interés que se tiene en ese país por aplicar su propia legislación.

res establecidos por Timberlane, como lo son el grado de conflicto con el derecho o las políticas de otro país, nacionalidad o bien la cercanía de las partes con el foro, que las actividades llevadas a cabo por las partes les haga suponer la posibilidad de ser llamados a juicio en los Estados Unidos, así como el propósito de causar daño en ese país, o si el daño era previsible.<sup>68</sup> Es decir, se tiene que sopesar el interés de los Estados Unidos en aplicar extraterritorialmente su legislación, tomando en cuenta todos estos factores para su determinación. Pero se trata de un *test* abierto, en donde el juez decidirá con discrecionalidad.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito no determinó si las actividades de Wells Fargo Express Company, A. G., caen dentro de la regulación del Lanham Act de los Estados Unidos, ya que solamente reenvió el caso al juez de Distrito para que hiciera la determinación de acuerdo al criterio establecido por ella, en lugar de hacerlo conforme al más estricto análisis del Segundo Circuito que originalmente siguió el juez de Distrito.

*b. Ocean Garden, Inc. vs. Marktrade Company, Inc.*

Ahora analizaremos brevemente dos casos en los que el Noveno Circuito aplicó el Lanham Act a actos ocurridos en México. El primero de ellos es Ocean Garden, Inc. vs. Marktrade Company, Inc.<sup>69</sup> En este caso, el actor de la demanda empacaba y comercializaba con pescados y mariscos enlatados bajo las marcas Calmex, Wheel Brand, así como otras marcas innominadas. El demandado comercializaba productos similares con los nombres Sardimex y Seamex, además de distribuir Rey del Mar en países del medio este. Las características del empaque, la presentación comercial de los productos, así como los dibujos y caracteres de Rey del Mar eran semejantes a los de la marca Wheel Brand, se trataba de pescado abulón enlatado. Es decir, había una infracción a las características visuales de la marca y a lo que en la legislación de ese país se denomina *trade dress*, que protege las características de presentación del producto. El demandado argu-

<sup>68</sup> *Cfr.* Timberlane Co. vs. Bank of America 549 F.2d 597, 614 (9th Cir. 1976).

<sup>69</sup> 953 F.2d 500 (9th Cir. 1991).

mentaba que el abulón era cosechado y enlatado por una cooperativa en México y que solamente se vendía en los países del lejano medio este.<sup>70</sup> Por lo tanto, el Lanham Act no era aplicable a los hechos del caso. Sin embargo, el Noveno Circuito decidió que el Lanham Act sí era aplicable debido a que los demandados eran “residentes” de los Estados Unidos, y “orquestaron” sus actividades infractoras desde ese país. Además, se determinó que independientemente de lo anterior, y si bien los productos no entraron en el mercado de los Estados Unidos, los mismos sí entraron a un puerto libre o zona franca de libre comercio, por lo tanto el Lanham Act sería aplicable aunque no se ejerciera la jurisdicción extraterritorialmente.<sup>71</sup>

*c. Reebok International, Ltd. vs. Marnatech Enterprises*

No menos interesante es *Reebok International, Ltd. vs. Marnatech Enterprises*.<sup>72</sup> El actor de la demanda tiene los derechos sobre la marca Reebok en México y en los Estados Unidos. Al tiempo de la demanda, era el único titular de los registros marcarios en ambos países. El demandado Betech vendía tenis Reebok falsificados en ciudades fronterizas, como por ejemplo, Tijuana. La Corte de Apelaciones encontró que el caso satisfacía los primeros dos requerimientos de Timberlane para aplicar extraterritorialmente el Lanham Act. El primero de ellos, que debía haber algún efecto en el comercio exterior de los Estados Unidos; el segundo, que se tengan suficientes efectos en los Estados Unidos.<sup>73</sup> Elementos que en el caso se actualizaron debido a que las ventas de tenis falsificados se habían planeado desde los Estados Unidos, además de que esas infracciones decrecían las ventas de los productos originales en México y en los Estados Unidos, junto con el valor de la marca.

Para determinar el tercer elemento, el de la regla de la razón para esclarecer si el interés de los Estados Unidos de América es lo suficientemente fuerte en relación con los intereses de otros países como para aplicar su legislación extraterritorialmente, se entró al estudio de

<sup>70</sup> *Cfr. ibidem*, p. 502.

<sup>71</sup> *Cfr. ibidem*, p. 504.

<sup>72</sup> 970 F.2d 552 (9th. Cir. 1992).

<sup>73</sup> *Cfr. ibidem*, p. 554.

los propios factores establecidos por *Timberlane*.<sup>74</sup> Con respecto al primer factor, que concierne al conflicto con la legislación y procedimientos que se estaban llevando a cabo en México, el Noveno Circuito sostuvo que, si bien se llevaban a cabo unos procedimientos penales en México, los mismos eran diversos al tipo de procedimiento civil que se llevaba a cabo en los Estados Unidos; por lo tanto, se determinó que el nivel de conflicto era mínimo, por lo que este factor pesó a favor de la aplicación extraterritorial del Lanham Act.

Respecto al segundo factor, que considera la nacionalidad y residencia del demandado, en este caso, a pesar de que uno de los demandados, Nathan Betch, era nacional mexicano, se determinó la aplicación del Lanham Act. Entre las razones expuestas estaban que el demandado residía en San Diego, California, y la sociedad mercantil codemandada estaba incorporada en el estado de California. Además, Nathan Betch era el administrador único y principal accionista de la empresa y las oficinas de ambos estaban en San Diego California.<sup>75</sup> Es interesante notar que la nacionalidad del demandado es uno de los tres factores que *Steele vs. Bulova* estableció como elemento a fin de aplicar extraterritorialmente el Lanham Act. Como ya se ha analizado anteriormente, el razonamiento era que el Congreso de ese país podía regular las actividades de sus nacionales en el extranjero.<sup>76</sup> Sin embargo, tanto el Segundo como el Noveno Circuito han relajado este presupuesto y han hecho aplicable el Lanham Act a actos realizados en el extranjero, no solamente de sus propios nacionales, sino por extranjeros. En los casos que he expuesto en estas líneas, primero tenemos el decidido por un juez de Distrito del Segundo Circuito, el caso *Calvin Klein*. En ese precedente, el demandado era extranjero, pero residía y tenía su lugar de operaciones en Nueva York, por lo que se estableció la "ciudadanía constructiva". En el presente caso, ocurre más o menos lo mismo. De manera que no sería sorprendente que, en el futuro, se aplique esta legislación a actos realizados en el extranjero por personas que no sean nacionales estadounidenses, aunque otros factores o elementos de conexión sean me-

<sup>74</sup> *Cfr. ibidem*, p. 555.

<sup>75</sup> *Cfr. ibidem*, p. 556.

<sup>76</sup> *Steele vs. Bulova* 344 US 280, 285 (1952).

nores a los que se dieron en el precedente en análisis o el caso de Calvin Klein.

Dentro de este análisis de la regla de la razón de Timberlane, también se estableció que era más fácil para los tribunales estadounidenses ejecutar alguna sentencia o medida en los Estados Unidos que en México, debido a que los demandados tenían la mayoría de sus activos en ese país.<sup>77</sup> Además, se analizaron los demás elementos de la regla de la razón, como por ejemplo, el propósito de afectar el comercio en los Estados Unidos, así como la previsibilidad de los efectos negativos sobre la marca en ese mercado. El último factor pesó en contra de la aplicación extraterritorial del Lanham Act debido a que todas las ventas habían ocurrido en México; sin embargo, el Noveno Circuito determinó que esto era irrelevante, ya que el resto de los factores de la regla de la razón habían resultado positivos.<sup>78</sup>

### C. *El resto de los circuitos*

El resto de los circuitos va de un lado a otro en el espectro trazado por los circuitos ya analizados, los más representativos en este tema, el Segundo y el Noveno. Los criterios varían ampliamente. Mientras algunos circuitos siguen la estructura del *test* mecanicista establecido por el Segundo Circuito, otros siguen un enfoque más discrecional de evaluación y balance de los factores al igual que el Noveno Circuito.<sup>79</sup> Otra diferencia es que el nivel de los efectos sufridos en los Estados Unidos varía enormemente, pudiendo ir desde lo más estricto, que es un efecto sustancial como en Vanity Fair, hasta lo más permisivo, como lo establecido por el Noveno Circuito en donde el efecto no tiene que ser sustancial, sino que solamente tiene que haber algún efecto. Incluso el Primer Circuito y el Vigésimo Primer Circuito establecen una nueva etapa de análisis diferente, que evalúa un principio de deferencia y respeto hacia los otros países, comúnmente conocido en ese país como *comity*. Enfoque que, al menos

<sup>77</sup> *Cfr.* *Reebok International, Ltd. vs. Marnatech Enterprises* 970 F.2d 552, 557 (9th. Cir. 1992).

<sup>78</sup> *Cfr. ibidem*, p. 558.

<sup>79</sup> *Cfr.* *Feldon, Gary D., op. cit.*, p. 673.

teoréticamente, pretendería darle mayor respeto hacia otras jurisdicciones.

Como se puede observar del análisis anterior, puede ser común que los tribunales estadounidenses apliquen extraterritorialmente el Lanham Act a actos ocurridos en el extranjero. Evidentemente, los tratados internacionales de la materia parten de un principio de territorialidad que si no se respeta, entonces las instituciones jurídicas del propio tratado internacional, como por ejemplo el principio de la marca notoriamente conocida establecido por el Convenio de París, puede ser una protección redundante o incluso exagerada si se toma en cuenta que, de todos modos, el país de origen de la marca aplicará su propia legislación a actos ocurridos en el extranjero.

### III. HISTORIA DEL LITIGIO EN MÉXICO

#### 1. *Nota introductoria*

Paralelamente al litigio estadounidense descrito en la primera parte de esta investigación, *Steele vs. Bulova*, se dieron una serie de litigios y resoluciones ante autoridades administrativas y tribunales mexicanos. Fueron al menos tres procedimientos administrativos con sus respectivos amparos. Un procedimiento de nulidad infructuoso iniciado por Bulova Watch Co. Inc., titular de la marca estadounidense; un intento de declaración de infracción iniciado por Sidney Steele; y, por último, un segundo procedimiento de nulidad de la marca, iniciado esta vez de oficio por la Secretaría de la Economía Nacional, autoridad que en ese tiempo tenía funciones de otorgar, cancelar, caducar y anular las marcas, así como declarar la infracción o uso ilegal de las mismas. La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia mexicana, misma a que hace referencia la sentencia estadounidense de Bulova analizada anteriormente, es la revisión del amparo indirecto que Sidney Steele promovió ante el juez de Distrito en contra de la determinación de nulidad por parte de la Secretaría, sentencia definitiva que puso fin al litigio en México. Si bien esa sentencia no entró al estudio del fondo de las marcas notoriamente conocidas, sino que, más bien, se centró en la manera en la que fueron presentados los agravios en la revisión por parte de la quejosa, tiene un

gran valor como precedente, ya que se le reconoce como el primer caso en el que se reconoció la notoriedad de una marca.<sup>80</sup>

## 2. *Primer procedimiento de nulidad*

En el primer caso de nulidad, la compañía estadounidense ganó el amparo indirecto en primera instancia,<sup>81</sup> pero, en la revisión del mismo, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia del juez de Distrito fue revocada. Básicamente debido a que la causa de nulidad no se encontraba en la propia ley vigente al tiempo de registro de la marca. El juez de Distrito había interpretado que la causa de nulidad se encontraba en el Reglamento de la propia ley. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que el Reglamento no podía ir más allá de lo que determina la propia ley. El razonamiento de la propia sentencia establece que “las causas de nulidad son de estricto derecho, sin que puedan aplicarse a otros casos no fijados en la ley”.<sup>82</sup> Sobre esta sentencia, podemos encontrar una tesis aislada de la quinta época:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. El artículo 200, fracción I, de la ley expedida en 1942, establece que es causa de nulidad del registro de una marca, el haber sido hecho en contravención a las disposiciones de dicha ley, o de las que estuvieran en vigor en la época del registro; por tanto, para determinar si una marca registrada con anterioridad, es o no, nula debe examinarse la ley que rigió el acto. Como en la especie se tilda de nulo el registro de una marca, hecho durante la vigencia de la Ley de 1928, examinada ésta, se ve que no exigía la indicación, en la solicitud de registro, de la ubicación de la fábrica que produzca los efectos amparados; por consiguiente, la omisión en la de-

<sup>80</sup> García Moreno, Víctor Carlos, “Breve semblanza del maestro David Rangel Medina”, en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 14.

<sup>81</sup> Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 9071/47, Bulova Watch Co., Inc., de Nueva York, 24 de junio de 1948. Sentencia obtenida a través del módulo de acceso a la información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

<sup>82</sup> *Ibidem*, p. 14.

signación o la manifestación correlativa con datos falsos, no constituye causa de nulidad, sin que pueda aplicarse el inciso f) del artículo 1o. del reglamento de la ley, que exigía esa designación, en virtud de que las causas de nulidad son de estricto derecho; de donde si la ley de la materia no sanciona la omisión con nulidad, tal causal no puede surtir efectos.<sup>83</sup>

### 3. *Segundo procedimiento de nulidad*<sup>84</sup>

Tal como se desprende de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de octubre de 1952, poco después de haberse negado definitivamente la solicitud de nulidad hecha por Bulova Watch Co. Inc., y habiendo conservado la marca, el titular de la misma en México comienza un procedimiento a fin de que se declare el uso ilegal de la marca Bulova por parte de la estadounidense Bulova Watch Co. Inc., debido a los artículos originales que esta compañía comercializaba en México.<sup>85</sup> En los resultandos de la sentencia del 6 de octubre de 1952, se transcribe el oficio 24844 de fecha 16 de noviembre de 1950, en el que se niega la declaración de uso ilegal de la marca Bulova. Algunas de las razones allí expuestas y la relación de esta resolución con el segundo procedimiento de nulidad son las siguientes:

La inferior calidad de los relojes vendidos como “Bulova” por el señor Sydney Steele con respecto de la calidad de los fabricados por Bulova Watch Co. Inc.; y el principio invariable de que, un usurpador de marca nunca produce artículos de mejor calidad ni de mayor precio que los auténticos... llevan a la ineludible conclusión de que el registro de la marca 33602 se obtuvo de mala fe. En estas condiciones existe un segundo motivo para establecer que el uso que de la palabra “Bulova” hace Bulova Watch Co. Inc. no es un uso ilegal de la marca 33602,

<sup>83</sup> Informe 1948, quinta época, p. 101. Segunda Sala, Amparo 9071/47, Bulova Watch Co. Inc. de Nueva York, 24 de junio de 1948.

<sup>84</sup> Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 2221/51, Sidney Steele, 6 de octubre de 1952. Sentencia obtenida a través del módulo de acceso a la información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

<sup>85</sup> *Cfr. ibidem*, p. 9.

pues quien ha usado durante muchos años la marca, la ha registrado varias veces en otros países y ha conseguido clientela para ella, no puede ni equitativamente ni legalmente ser usuario ilegal de esa marca sólo por la malicia de un tercero que se adelanta de mala fé (*sic*) a registrar en nuestro país la misma denominación, sin haberla usado con anterioridad... A virtud de las razones expuestas... la Secretaría estaría capacitada para resolver de una vez la nulidad de la marca 33602. Sin embargo, para dar mejor oportunidad al señor Sydney Steele, en procedimiento por separado se tramitará, de oficio, por esta secretaría, la declaración administrativa de la nulidad de la marca en cita.<sup>86</sup>

Derivado de lo anterior, la Secretaría de la Economía Nacional inició de oficio el procedimiento de nulidad de la marca a fin de declarar su nulidad debido a que la misma fue registrada de mala fe, ya que el solicitante ya conocía la denominación y sabía cómo era utilizada antes de la solicitud de registro.<sup>87</sup> La declaración de nulidad en lo sustantivo estaba fundamentada en la fracción V del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 1928, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, que establece que la nulidad de las marcas que se obtienen de mala fe puede pedirse en cualquier tiempo. El procedimiento administrativo, por su parte, se encontraba regulado por los artículos 232 y 233 de la ley en cuestión.

En gran medida, la parte resolutive y considerativa de la sentencia transcribió los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa Sidney Steele, la contestación del tercero perjudicado Bulova Watch Co. Inc., y el informe de la autoridad responsable. El juez de Distrito negó el amparo a la quejosa y ésta interpuso el recurso de revisión, mismo que fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución en la que el juez de Distrito confirmó la resolución de la autoridad responsable se fundamentó básicamente en los mismos argumentos y consideraciones legales que la autoridad responsable emitió en la resolución recurrida. Por otra parte, la Segunda Sala no estudió el fondo del asunto, debido a que

<sup>86</sup> *Idem.*

<sup>87</sup> *Cfr. ibidem*, p. 6.

consideró inadmisibles los agravios por ser una repetición de los conceptos de violación. La sentencia es altamente formalista, útil para conocer toda la historia del procedimiento administrativo, así como los argumentos de las partes en el amparo indirecto, pero no aporta en sí misma un estudio muy profundo del fondo del negocio. La parte considerativa, en donde se analizan los agravios de la revisión, allí en donde se determina que los mismos son inoperantes, apenas abarca tres de las sesenta y un páginas de engrose de la propia sentencia. Cabe mencionar que en esos tiempos la vía para combatir este tipo de resoluciones administrativas era el amparo indirecto, ya que no existía la nulidad administrativa a través del procedimiento contencioso administrativo contenido en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Analizaremos los conceptos de violación, así como su respuesta por parte del juez de Distrito. Posteriormente, veremos el razonamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La quejosa hizo consistir el primer concepto de violación en que la Secretaría violó las garantías de audiencia y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a que, según argumenta, en el procedimiento administrativo no se le respetó la garantía de audiencia, provocando con ello, además, la violación de la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley, ya que no se siguieron las formalidades que la Ley de la Propiedad Industrial preveía para esta clase de procedimientos. Es decir, la ley en cuestión contenía un procedimiento que, de seguirse, sí hubiese cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento que marca la garantía de audiencia. Entre otras cosas, la quejosa argumentaba que no se dio traslado en la forma establecida por la ley; asimismo, argumentaba que la autoridad no señaló adecuadamente en el oficio, mediante el cual dio inicio al procedimiento de las causas de nulidad aducidas. El juez sostuvo que sí se dio cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 232 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la autoridad responsable sí señaló el fundamento legal de la instauración del procedimiento de nulidad, las razones por las que se inició el procedimiento y las pruebas del mismo. Por lo que respecta a las copias de traslado, el juez determinó que, por tratarse de un procedimiento iniciado de oficio, las mismas no son requeridas por el precepto legal en

cita; que el expediente estuvo a disposición de la quejosa; que, como se desprende de sus propios conceptos de violación, la quejosa conoció adecuadamente a tiempo del procedimiento y tuvo oportunidad de formular, incluso el juicio de garantías.

El segundo concepto de violación se hizo consistir en que el valor que se le dio a las pruebas no fue hecho conforme a lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Dicho concepto de violación fue expresado en los siguientes términos: “el artículo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que... el uso de las marcas se probará... por los medios de prueba que la ley civil admite y conforme a la misma se calificará el valor de las pruebas”.<sup>88</sup> Específicamente, el concepto de violación aduce que no se siguieron las reglas para valorar las pruebas por las siguientes razones. La parte quejosa argumentaba que la principal prueba, consistente en la copia certificada y legalizada de las constancias expedidas por el Juzgado de Distrito de Texas, se valoró incorrectamente, ya que se trataba de copia de parte del expediente y de solamente parte de la confesional rendida por ella misma en ese Juzgado, pero no de toda la confesional ni de todo el expediente. La autoridad, al no concederle una ampliación del término de pruebas para complementar dicha documental, no debió haberle dado el valor probatorio que le otorgó de acuerdo a lo establecido por los artículos 134 y 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por otra parte, la quejosa se refirió a los contratos de publicidad celebrados por Bulova Watch Co. con la XEQ de Ciudad Juárez, argumentando que dichas documentales no habían sido presentadas en original, además de estar escritos en inglés, sin la respectiva traducción. Por último, se refiere a otra prueba que consistía en el dicho de varios relojeros ante diversos notarios, que dichos testimonios no habían sido recogidos de conformidad con lo que el Código Federal de Procedimientos Civiles establece para las testimoniales. Que contrariamente a considerar una documental pública indubitable, se debería considerar como el dicho de terceros que no fueron recogidos correctamente como prueba testimonial.

<sup>88</sup> *Ibidem*, p. 20.

Ahora bien, el juez de Distrito transcribe, por su parte, el informe de la autoridad, cuyo argumento central en este sentido es que la Ley de la Propiedad Industrial no establece que se tenga que cumplir con todas las formalidades de los procedimientos civiles, que no se trata de un juicio civil, sino de un procedimiento administrativo. Más aún, que la autoridad administrativa no cuenta con los medios de apremio con los que cuentan los jueces. En este sentido, el juez de Distrito estableció que “la argumentación de la Secretaría... es correcta... evidentemente... no se siguió un juicio civil con todas las formalidades que el mismo requiere, sino que sólo fue necesario admitir las mismas pruebas que la ley civil admite y calificarlas conforme a ella”.<sup>89</sup> De la misma manera, el juez sostuvo que el procedimiento no fue civil, sino uno más simplificado al que no le es aplicable el artículo 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Dicho razonamiento considera que el artículo 198 establece un estándar de cómo deben rendirse y desahogarse las pruebas, y no un estándar de valoración de las mismas. Por otra parte, el propio juez de Distrito estableció que el artículo 202 de la Ley de Propiedad Industrial no considera supletorio al Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto al ofrecimiento y desahogo de las pruebas, por lo que el artículo 198 de dicho ordenamiento jurídico es inaplicable. Luego analiza cada una de las pruebas a las que se refiere el concepto de violación; una a una la va sosteniendo y le va dando valor de manera que se demuestra lo sustantivo, que el señor Steele conocía de la marca y su prestigio al momento de registrarla. Cuestión poco común en nuestro sistema jurídico: la sustancia prevalece sobre el formalismo.

El tercer concepto de violación se hizo consistir en que no se probó la mala fe por parte del señor Steele, básicamente por las mismas argumentaciones que en los anteriores conceptos de violación. Pero además, argumenta que el hecho de que la marca haya estado registrada en los Estados Unidos, no demuestra que la misma se hubiera registrado de mala fe en México:

El titular de la misma tenía interés únicamente en proteger la marca dentro del mercado nacional ya que los derechos relativos a ese registro sólo se reconocen dentro de la jurisdicción en que fueron otorga-

<sup>89</sup> *Ibidem*, p. 27.

dos... Por lo tanto, no es válido considerar que hubo mala fe de parte del solicitante del registro en México, si dicha marca no era explotada en México con anterioridad al mismo pues aún (*sic*) suponiendo cierta la propaganda que se asegura fué (*sic*) hecha antes en México, aún (*sic*) así tal cosa no prueba el uso de la misma aplicada a relojes, es decir, la explotación comercial efectiva... “Bulova Watch Company Inc.” tenía un interés legítimo no solo (*sic*) en los Estados Unidos de América, lugar del primer registro, sino en las demás naciones donde es conocida la marca. Todo lo anterior es mera palabrería de la responsable.<sup>90</sup>

La parte quejosa concluyó argumentando que la comercialización de los relojes Bulova hecha por su parte, prueba que no tuvo mala fe, sino más bien un derecho legítimo de explotar “su marca” en el mercado mexicano. En este orden de ideas, si no hubiera comercializado con esos relojes, entonces hubiera tenido mala fe, ya que solamente la marca la habría registrado para estorbar el acceso al mercado mexicano.

De acuerdo al juez de Distrito, la mala fe sí se probó y se desprende de las pruebas del expediente, sobre todo, de las constancias del juicio seguido en el estado de Texas, que de acuerdo al juez de Distrito se trata de documentos que provienen de funcionarios públicos, “debidamente traducidos y legalizados”, que hacen prueba plena de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>91</sup> El juez de Distrito consideró este concepto de violación como un corolario de los otros dos anteriores; no entró mucho en su estudio y consideró correcta la apreciación que de la mala fe tuvo la Secretaría, siguiendo un criterio jurisprudencial que cita en la propia sentencia que asegura que los tribunales federales no son revisores de los actos de la autoridad. Es decir, dio deferencia al criterio de la Secretaría en la determinación de la mala fe.<sup>92</sup>

La sentencia del juez de Distrito confirmó la resolución de la Secretaría de la Economía Nacional y, consecuentemente, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, en el que sus agravios fueron desestimados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de

<sup>90</sup> *Ibidem*, pp. 42 y 43.

<sup>91</sup> *Ibidem*, p. 44.

<sup>92</sup> *Cfr. ibidem*, p. 45.

la Nación, ya que los mismos no fueron considerados “agravios verdaderos” debido a que constituían una reiteración de los conceptos de violación.<sup>93</sup> Es decir, no se estudió el fondo del negocio, se confirmó la sentencia recurrida, que a su vez confirmó la resolución de la Secretaría de la Economía Nacional. En esta sentencia, no se estudió el concepto de marca notoriamente conocida del Convenio de París, entre otras cosas porque no fue la base para declarar la nulidad de la marca. Como ya se ha mencionado, la base fue que la misma fue registrada de mala fe.

#### 4. *Desarrollos posteriores*

Algunos precedentes que sobre el tema se han desarrollado en nuestro país en los últimos años, principalmente por el Primer Circuito del Poder Judicial Federal son muy claros en su interpretación y exposición. Sin duda, el precedente más emblemático y más ilustrativo, en cuanto a las marcas notoriamente conocidas, es el siguiente:

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS... Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto... Nuestra Ley... prevé la posibilidad de conceder el re-

<sup>93</sup> *Ibidem*, p. 58. La Segunda Sala cita la jurisprudencia 64, página 142 del apéndice del tomo XCVII que dice “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos textuales los conceptos de violación expuestos en su demanda...”. Criterio que no ha cambiado a lo largo de los años, véase por ejemplo “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA... Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, pues no cumplen con el requisito de combatir las consideraciones de la sentencia recurrida”. Tesis: 2a. IX/2009, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, t. XXIX, febrero de 2009, p. 467. Segunda Sala, Amparo directo en revisión 1978/2008, Aceros Nacionales de México, S. A. de C. V., 28 de enero de 2009.

gistro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación... La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares... Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos... Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes... [e]l Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial... [en sus] artículos 6o. bis y 10 bis... tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca 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 que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella.<sup>94</sup> Esta tesis aislada explica los principios que rigen la adquisición de los derechos sobre las marcas, así como los principios de territorialidad y especialidad de las mismas y su excepción, es decir la marca notoriamente conocida. Además, establece el alcance de la protección del artículo 6 bis del Convenio de París en nuestro sistema legal, ya que estas marcas se protegen aunque no estén registradas en el país. Tal como ocurrió en el caso de Bulova, ya que la marca original no estaba registrada en México, aunque la nulidad procedió por otras razones, no por el concepto de marca notoriamente conocida, sino por el fundamento legal consistente en que la misma fue registrada de mala fe, cosa que por obvias razones es más subjetivo y más difícil de probar, que probar que la misma es notoriamente conocida en el país.

<sup>94</sup> Tesis 13, *Semanario Judicial de la Federación*, séptima época, vol. 193-198, sexta parte, p. 109. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 1269/84, Gucci de México, S. A., 19 de marzo de 1985. Este precedente refleja la interpretación más ortodoxa y correcta que a nivel internacional se da al artículo 6 bis del Convenio de París. *Cfr.* Goldstein, Paul, *International Intellectual Property Law*, Foundation Press, 2001, p. 461, discutiendo el alcance del artículo 6 bis.

El principio de la marca notoriamente conocida establecido por el artículo 6 bis del Convenio de París ha sido interpretado en varias ocasiones por el Poder Judicial Federal. Dicha interpretación judicial nos lleva, incluso, a concluir que la protección de la marca notoriamente conocida se reconoce aunque la misma no haya sido registrada en su país de origen.<sup>95</sup> Es decir, aun así, recibiría protección impidiendo o anulando un registro que un tercero intentara hacer. Por lo tanto, si la marca es notoriamente conocida, será protegida aunque no cuente con registro alguno.

Por otra parte, la jerarquía y auto aplicabilidad del precepto es in cuestionable. Independientemente de los últimos criterios de la Suprema Corte de Justicia Mexicana en cuanto a la jerarquía de las normas jurídicas en nuestro sistema legal,<sup>96</sup> se ha determinado expresamente que el Convenio de París “tiene categoría de ley suprema”.<sup>97</sup> Como tratado internacional es bien sabido que tiene esa categoría; sin embargo, esta determinación fue hecha con anterioridad a que se emitiera el criterio que en nuestros días prevalece sobre la jerarquía de los tratados internacionales. Por otra parte, a diferencia de otros sistemas legales en los que el propio Convenio de París necesita ser implementado en la legislación interna del país por su respectivo

<sup>95</sup> “PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA. NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA QUE ÉSTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS DE ORIGEN”, *Semanario Judicial de la Federación*, octava época, vol. VI, julio a diciembre de 1990, p. 613. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 2474/89, Compact Cassette, S. A., 19 de abril de 1990.

<sup>96</sup> “TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, t. XXV, abril de 2007, p. 6. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 120/2002, Mc. Cain México, S. A. de C. V., 13 de febrero de 2007.

<sup>97</sup> “CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA...”, *Semanario Judicial de la Federación*, séptima época, vol. 72, tercera parte, p. 23. Segunda Sala, Contradicción de Tesis 329/71 entre las sustentadas por los tribunales colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito, 15 de marzo de 1973.

Congreso,<sup>98</sup> en el sistema jurídico mexicano el mismo es auto aplicativo y, aunque se vea que sus preceptos han sido implementados en la Ley de la Propiedad Industrial, el mismo puede ser invocado directamente tal como se desprende del precedente de Gucci, en donde se aplica directamente el artículo 6 bis del Convenio de París por los tribunales. Es decir, puede ser invocado directamente por los particulares en sus pretensiones. Esto le da mayor refuerzo a la figura jurídica de la marca notoriamente conocida.

Siguiendo con la interpretación judicial, en otro precedente se analiza y se atiende principalmente al efecto que la marca pueda crear en el público consumidor, es decir, si una marca confunde al público consumidor con una marca notoriamente conocida, entonces debe ser anulada. Este precedente trataba sobre la marca notoriamente conocida Christian Dior, junto con otras anteriores del mismo propietario, como Miss Dior y Dior Boutique.<sup>99</sup> La marca que posteriormente se registró por un tercero era Paul Diorvett, que fue considerada como una marca que inducía a la confusión por contar solamente de un

<sup>98</sup> No ha sido definido claramente si los tratados internacionales más importantes relacionados con las marcas son autoejecutables en los Estados Unidos, aunque es cierto que la Suprema Corte de Justicia de aquel país ha sostenido que la Convención Interamericana sobre Marcas es autoejecutable en *Bacardi Corp of Am. vs. Domenech*, 311 US 150, 159 (1940), también es cierto que, en 1889, el abogado general de ese país emitió una declaración en la que establecía que la primera versión del Convenio de París de 1883 no era autoejecutable. Posteriormente, los tribunales han tenido una serie de contradicciones en cuanto al tema, por lo que no existe un criterio que prevalezca. Sin embargo, las provisiones del Convenio de París están incorporadas en la legislación de marcas de ese país. Las fechas de prioridad del Convenio de París se incorporan, por ejemplo, la sección 14 párrafo 3 del Lanham Act, que contiene las bases para la nulidad de una marca en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París, o bien, la sección 44 párrafo d, implementa el principio de la fecha de prioridad de seis meses establecida por el propio Convenio. *Cfr.* Dinwoodie, Graeme B. *et al.*, *International Intellectual Property Law and Policy*, LexisNexis, 2001, pp. 76 y 77; *Cfr.* también Schechter, Roger, F. y Thomas, John R., *Intellectual Property. The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, Thomson West, 2003, p. 823.

<sup>99</sup> "MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES...", *Semanario Judicial de la Federación*, séptima época, vol. 145-150, sexta parte, p. 371. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 401/76, Christian Dior, S. de R. L., 31 de agosto de 1976; Amparo en revisión 710/76, Ragu Foods, Inc., 15 de marzo de 1977; Amparo en revisión 461/77, Haw Par Brothers International Limited, 11 de octubre de 1977; Amparo en revisión 844/77, American Motors Corporation, 8 de febrero de 1978; Amparo en revisión 924/80, Avon Products Inc., 10 de diciembre de 1980.

elemento “gris” y otro, el más importante, ser una derivación de Dior.

Ahora bien, en cuanto a la determinación de la notoriedad de las marcas, el grado de confusión en el público consumidor o el conocimiento que éste tenga sobre la misma podría generar confusión. Pregunta común es la manera en la que se debe demostrar, fundar y motivar que una marca es notoriamente conocida. Si la respuesta es en el grado de confusión que la misma pueda generar en el público consumidor, como lo demuestra la tesis del párrafo que precede, entonces cabe analizar qué tan específica o general debe ser la determinación hecha por la autoridad para que se considere fundada y motivada, de otra manera podría ser violatoria de la garantía de motivación, como se puede ver en la siguiente tesis:

Las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.<sup>100</sup>

Precisamente esta falta de certeza generada por la falta de criterios más específicos para la determinación de la notoriedad de las marcas fue abordada en la exposición de motivos de la iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2004,<sup>101</sup>

<sup>100</sup> “MARCAS, DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL...”, Tesis I.4o.A.827 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. XV-II, febrero de 1995, p. 405. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 2894/94, Elías Marcos Mayer Zaga Galante, 1 de febrero de 1995.

<sup>101</sup> Exposición de motivos del decreto de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2005. Disponible en: <http://www2.scjn.gob.mx/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=142&nIdRef=7&nIdPL=1&cTitulo=LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-ANTES LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-&cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO &cDescPL=EXPOSICION DE MOTIVOS> (visitado el 15 de diciembre de 2009).

así como en los dictámenes de ambas cámaras sobre las reformas<sup>102</sup> que finalmente fueron aprobadas e incorporadas a la Ley de la Propiedad Industrial y que fueron publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2005.<sup>103</sup> Estas reformas establecen un nuevo capítulo en el título tercero de la Ley titulado “De las marcas notoriamente conocidas y famosas”. A diferencia de lo que ocurría antes de las reformas,<sup>104</sup> en las que la notoriedad de la marca se determinaba al momento de negar un registro nuevo o de resolver una nulidad, ahora los titulares de este tipo de marcas pueden tener la certeza que otorga una declaración previa que pueden solicitar antes de que inicie el problema y con duración de cinco años a partir de la declaración. Es decir, no tendrá que esperar a que un tercero registre y le nieguen el registro, si en ese momento se estima que la marca es famosa o notoriamente conocida; o tener menos suerte, y que un tercero registre y obtenga el registro para, entonces, solicitar la nulidad de ese registro hecho por el tercero. Otro aspecto importante es que el artículo 98 bis-2 establece criterios específicos para determinar la notoriedad o fama de la marca. Tanto la iniciativa como los dictámenes de ambas cámaras, en sus considerandos, hacen referencia a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, emitida por la Asamblea de la Unión de París. De hecho, los factores establecidos por los artículos 98 bis-2 están basados en buena medida en aquella recomendación conjunta. Sin embargo, yo diría que existen dos diferencias. La primera es que la recomendación conjunta no contempla un procedimiento de declaración previo; la segunda es que la distinción que la iniciativa hace de las marcas notoriamente conocidas, a las

<sup>102</sup> Proceso legislativo del decreto de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2005. Disponible en: <http://www2.scjn.gob.mx/leyes/ProcsLegs.asp?nIdLey=142&nIdRef=7&cFechaPub=16/06/2005&cCateg=DECRETO&cTitulo=LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-ANTES LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL> (visitado el 15 de diciembre de 2009).

<sup>103</sup> Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2005.

<sup>104</sup> Para un análisis sobre la problemática de esta falta de certeza, véase Garza Barbosa, Roberto, “Las marcas ¿una obra de arte?”, *IUSTITIA*, México, núm. 3, mayo de 2002, pp. 57 y 58.

marcas famosas, no está contemplada ni en el Convenio de París, tampoco en la recomendación conjunta.<sup>105</sup>

Los criterios judiciales que anteceden, así como la reforma analizada, constituyen la evolución más relevante acerca de la marca notoriamente conocida en nuestro sistema legal en los últimos años.

#### IV. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

El principio de la marca notoriamente conocida establecido por el artículo 6 bis del Convenio de París ha sido interpretado como una derogación o excepción al principio de trato nacional.<sup>106</sup> La interpretación preponderante de este principio es la misma que el Primer

<sup>105</sup> De acuerdo con el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, la diferencia es que la marca famosa es reconocida por todo el mercado, en tanto que la marca notoriamente conocida solamente por un sector determinado del público. Entonces, de acuerdo a la fracción XV bis del artículo 90 del mismo ordenamiento, la marca famosa protege en todas las clasificaciones y, de acuerdo a su fracción XV, la marca notoriamente conocida solamente impide el registro en los casos en que se perfeccione uno de los supuestos enumerados por la misma. Distinción peligrosa no contenida en tratado internacional alguno, que puede generar confusión o litigios constitucionales innecesarios, ya que se podría considerar que la distinción contradice al Convenio de París, ya que el mismo no la contiene por decisión deliberada de los negociadores, por lo que éstas provisiones de la Ley de la Propiedad Industrial pueden ser declaradas inconstitucionales. De hecho, contrario a la diferenciación entre marca famosa y notoriamente conocida, el artículo 2(2)(b) de la recomendación conjunta establece que la marca debe ser considerada como notoriamente conocida, aunque la misma solamente sea notoriamente conocida por un sector del público. Dicha recomendación conjunta fue adoptada por consenso; sin embargo, México no se unió al consenso en lo que respecta al artículo 2(2)(b). Véase Organización Mundial de la Propiedad Industrial, “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización de la Propiedad Intelectual en septiembre de 1999. Disponible en [http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/es/development\\_iplaw/pdf/pub833.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub833.pdf) (visitado el 15 de diciembre de 2009).

<sup>106</sup> Cfr. Dinwoodie, Graeme B. *et al.*, *op. cit.*, p. 189; *cf.*, también, Iardi, Alfredo y Blakeney, Michael, *International Encyclopaedia of Intellectual Property Treaties*, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 194; *cf.* además, Abbot, Frederick M. *et al.*, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Aspen Publishers, p. 301, argumentando que dicha recomendación conjunta no es un nuevo tratado internacional y que no constituye cambio alguno o enmienda al Convenio de París.

Círculo en México estableció en la tesis de Gucci, misma que analizamos anteriormente. Es decir, la marca queda protegida por el hecho de ser notoriamente conocida, aunque no esté registrada. De acuerdo al propio artículo 6 bis, la protección consiste en lo siguiente, ya sea de oficio o a petición de parte en:

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 confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida... 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 ésta.<sup>107</sup>

La protección consiste en negar o anular el registro, e incluso en prohibir el uso de lo que constituiría no solamente la reproducción, sino cualquier imitación semejante que pueda crear confusión. Este esquema de negar o anular un registro apócrifo no solamente beneficia al titular de la marca notoria, permitiéndole, eventualmente, registrarla en un país determinado, sino que, además, aunque el titular no la registre o no ingrese directamente en el mercado de ese país, tiene el propósito de proteger al público consumidor evitándole confusiones acerca del origen y calidad de los productos o servicios.<sup>108</sup> Es decir, se intenta dar certeza al titular de la marca y al público consumidor.

¿Qué le falta a esta provisión? Básicamente, la falta de protección a marcas de servicios y también la falta de protección en todas las clasificaciones. Esto ha provocado que, en varios sistemas legales, por ejemplo el francés, se haya hecho la distinción entre marca notoriamente conocida y marca famosa.<sup>109</sup> Enfoque que parece haber segui-

<sup>107</sup> Convenio de París, artículo 6 bis (1).

<sup>108</sup> Cfr. Dinwoodie, Graeme B. *et al.*, *op. cit.*, p. 189.

<sup>109</sup> Cfr. Bertrand, Andrea R., "French Trade Mark Law: From the Well-Known Brand to the Famous Brand", *European Intellectual Property Review*, vol. 4, 1993, p. 142. De acuerdo al autor, la marca notoriamente conocida lo es por algunos círculos comerciales y la marca famosa lo es a nivel internacional; también reconoce que, en el caso de Brasil, la definición es exactamente la contraria. Incluso, se ha puntualizado que irónicamente en los Estados Unidos de América —país exportador de marcas fa-

do el decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2005, mismo que establece que la marca notoriamente conocida solamente protege en todas las clasificaciones cuando se perfecciona una de las circunstancias establecidas y la marca famosa protege en todas las clasificaciones sin tener que demostrar nada más.

La distinción que algunos sistemas legales hacen de la marca notoriamente conocida y la marca famosa es uno de los enfoques utilizados para la protección de este tipo de marcas. Existe otro enfoque que analiza una serie de factores que deben ser tomados en cuenta para determinar si la protección se otorgará a bienes o servicios disímilares.<sup>110</sup> Ambos fueron discutidos por el Comité de Expertos de la OMPI, quienes finalmente determinaron en la ya mencionada Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de 1999, que el enfoque a seguir es este último, que llama a la serie de condiciones y solamente establece la marca notoriamente conocida.

De hecho, el propio ADPIC o TRIPs resuelve la falta de protección a marcas de servicios y también la falta de protección en todas las clasificaciones, ya que el párrafo 2 de su artículo 16 establece que el artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará *mutatis mutandis* a las marcas de servicios, estableciendo además que dicha protección se otorgará si la conoce un sector determinado del público, aunque sea solamente por la promoción que se haga de la misma. Por otra parte, el párrafo 3 de dicho artículo establece que la protección del artículo 6 bis se aplicará a marcas que no sean de productos o servicios similares a los que se obtuvo el registro, siempre que el uso de la marca indique una conexión y que cause lesión en los intereses de los titulares. Ambas condiciones normalmente se dan en todos los casos, es difícil que se intente registrar una marca que sea igual o similar a otra, y que no exista la conexión en la percepción del público consumidor y no se cause lesión en los intereses de su titular.

mosas— no se tiene la misma disposición que otros países, incluido México diría yo, para actuar en contra de sus propios ciudadanos, cuando éstos se aprovechan indebidamente de marcas famosas o notorias extranjeras. *Cfr.* Merges, Roberto P., *Intellectual Property in the New Technological Age*, 4a. ed. Aspen Publishers, 2007, p. 837.

<sup>110</sup> *Cfr.* Dinwoodie, Graeme B. *et al.*, *op. cit.*, p. 199.

De manera que, en nuestro sistema legal, no era necesaria la inclusión de la distinción estilo francés de las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, ya que con posterioridad a dicha distinción, y antes del decreto publicado en el *Diario Oficial* en junio de 2005, el ADPIC o TRIPs ya había resuelto el vacío del artículo 6 bis del Convenio de París al establecer que la marca notoriamente conocida protegería en todas las clasificaciones. Lo que el sistema francés hizo en su tiempo fue crear una figura jurídica, la marca famosa, que fuese más allá de la protección que en ese momento se otorgaba a la marca notoriamente conocida. El enfoque del artículo 16 del ADPIC o TRIPs también fue reiterado por la Recomendación Conjunta de la OMPI, que fue elaborada para armonizar los dos enfoques existentes, el de creación de la figura de la marca famosa y el de la evaluación de condiciones o factores a fin de lograr que la marca notoriamente conocida protegiese en varias clasificaciones.

Cabe resaltar que la coexistencia de la serie de condiciones que establece la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, con la figura de la marca famosa establecida por la fracción XV bis del mismo artículo, se puede concluir que se adoptó un enfoque ecléctico. El resultado de esto es la probable contradicción del precepto legal nacional con los preceptos internacionales anteriormente analizados. Reformas que, si bien ofrecen la posibilidad de solicitar la declaración de fama o notoriedad, antes de surgido el problema, constituyen un retroceso si consideramos que lo que para la marca famosa establece la legislación nacional, los preceptos legales de los tratados internacionales lo entienden concedido a la marca notoriamente conocida. Retroceso si consideramos que la tesis de Gucci ya otorgaba protección a la marca notoriamente conocida en todas las clasificaciones, sin necesidad de analizar cumplimiento de condición alguna como ahora lo establece el precepto. De hecho, además del caso de Gucci, un caso interesante fue el caso de Revlon, en el que la Oficina de la Propiedad Industrial de nuestro país determinó negar el registro de la marca aun cuando no se trataba de la misma

clasificación.<sup>111</sup> De haber sido resuelto el día de hoy, se hubiese tenido que analizar con las condiciones establecidas por la fracción XV del artículo 90 de la ley vigente, aunque es probable que el resultado hubiese sido el mismo.<sup>112</sup> En aquel caso, la autoridad mencionó otros antecedentes emitidos por la misma, por ejemplo, la negativa a registrar Cadillac para bicicletas, u Omega, conocida marca de relojes, para instrumentos de precisión.

Otro derecho que otorga el artículo 6 bis del Convenio de París es que obliga a las partes a prohibir el uso de la marca notoriamente conocida. Es decir, la protección no se limita a impedir o anular un registro, sino que además facultaría al titular de una marca notoriamente conocida a impedir su uso en otra clasificación. Lo anterior no se encuentra expresamente señalado en la Ley de la Propiedad Industrial. Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que la marca protege y distingue los productos o servicios de otros “de su misma especie o clase en el mercado”. Lo anterior se corrobora, además de las definiciones de infracción establecidas por el artículo 213, en todos los casos relativos a las marcas. El uso se tratará de productos o servicios de la misma especie o clase. En ningún caso se menciona que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, la definición de infracción se perfeccionará en cualquier tipo de producto o servicio de cualquier clasificación. Ahora bien, el titular de la marca notoriamente conocida podría invocar directamente al tratado internacional en cuestión, ya que como se ha analizado, el mismo es auto aplicativo y puede ser invocado directamente por los particulares, además de que la autoridad puede fundamentar sus decisiones en el mismo.

<sup>111</sup> Cfr. Sepúlveda, César, “La discusión sobre las llamadas marcas notorias o marcas de gran renombre”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, núm. 29, enero-marzo de 1958, p. 47.

<sup>112</sup> Dichas condiciones son las siguientes: “Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o, b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) Pudiese causar desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”. Ley de la Propiedad Industrial, artículo 90, fracción XV.

En este sentido, cabe la pregunta, ¿qué pasa con las marcas notoriamente conocidas que no han sido registradas en nuestro país? Bajo esta misma línea de argumentación, se tendría que analizar si las mismas podrían ser la base para demandar su infracción, o si, contrario al criterio que prevalece para obtener su registro o pedir su nulidad, en el caso de que se pretenda demandar la infracción de las mismas, la protección se otorgaría solamente si se encontrasen registradas en México. Esto a pesar de que el artículo 6 bis del Convenio de París no hace distinción alguna entre los derechos que concede. En el caso estadounidense, se ha argumentado que el hecho de que la legislación de aquel país no extienda la protección para demandar su infracción en cualquier clasificación, si la marca notoriamente conocida no está registrada en ese país, es una violación al Convenio de París.<sup>113</sup> Cabe mencionar que en aquel país sí se encuentra definida la infracción a la marca notoria o famosa en todas las clasificaciones a través del Federal Trademark Dilution Act (FTDA). Tal vez antes de pensar en proteger contra la infracción a la marca notoriamente conocida que no se encuentra registrada en el país, lo primero sería proteger a la que sí se encuentra registrada.

#### V. BINOMIO DE APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL ESTADOUNIDENSE Y MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Lo que ocurrió en *Bulova* es que un individuo fue condenado a daños y perjuicios basándose en la ley estadounidense por actos realizados en México al amparo de un derecho que, si bien le fue anulado posteriormente en México, en el momento en que realizó los actos, aun poseía. Ello invita a la reflexión de los principios jurídicos enunciados y aplicados.

El principio de la marca notoriamente conocida, como excepción a la territorialidad y especialidad de las marcas, no puede coexistir con un esquema en el que el titular de la marca notoria pueda obtener de los tribunales de su país de origen la aplicación extraterritorial

<sup>113</sup> *Cfr.* Weissberger, Alexis, "Is Fame Alone Sufficient to Create Priority Rights: An International Perspective on the Viability of the Famous/Well-Known Marks Doctrine", *Cadozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol. 24, 2006, p. 753.

de sus propias leyes a actos ocurridos en el extranjero. La mezcla de ambas cosas genera una mega protección que no fue concebida por el Convenio de París o tratado internacional alguno. De hecho, si aplicar extraterritorialmente la legislación del país de origen del titular de la marca notoriamente conocida a actos ocurridos en el extranjero fuera parte del esquema legal a nivel internacional, no sería necesario entonces el principio establecido por el artículo 6 bis del Convenio de París. Es más, ni siquiera sería necesario tratado internacional alguno. El precepto legal en comento, parte de la base de que los litigios que se susciten por el registro o el uso de una marca igual o semejante a una que sea notoriamente conocida, será resuelta exclusivamente por la legislación del país en donde se intenta tal registro o donde se usa esa marca.

Por lo tanto, cualquier evolución que en la arena internacional se pretenda dar al principio de la marca notoriamente conocida debe considerar que, en la práctica, los tribunales de los Estados Unidos, país exportador de marcas notoriamente conocidas, están aplicando extraterritorialmente su legislación a actos ocurridos en el extranjero.<sup>114</sup> Una cosa es que el principio de la marca notoriamente conocida sea una excepción a la territorialidad de las marcas, y otra muy distinta es aplicar la legislación de un país a actos ocurridos en el extranjero.

El proceso de celebración y aprobación de los tratados internacionales establecido por la Constitución mexicana, más los criterios que sobre su jerarquía ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrecen además varias cuestiones para analizar. Primero, la interpretación que prevalece sobre su jerarquía parece subir a los tratados internacionales a un pedestal muy superior del resto del orden jurídico nacional, sin incluir la Constitución, por supuesto. Segundo, siendo tratados internacionales autoaplicativos, al menos los que se refieren a propiedad intelectual, no se da oportunidad al legislador de enmendar, solucionar o simplemente amortiguar circunstancias como la que se explica en el presente ensayo.

<sup>114</sup> De hecho, este fenómeno de extraterritorialidad no solamente ocurre en el área de las marcas, sino que también a la legislación de derechos de autor de ese país; *cf.* Garza Barbosa, Roberto, "International Copyright Law and Litigation: A Mechanism for Improvement", *Marquette Intellectual Property Law Review*, otoño 2007, p. 95.

Así, el análisis de derecho comparado de la legislación de otros países es de suma importancia para la determinación de todas las implicaciones que trae cada precepto de un tratado internacional. Por ejemplo, si consideramos las implicaciones del artículo 6 bis del Convenio de París, y de todos los tratados internacionales relacionados con la marca notoriamente conocida en nuestro derecho interno, probablemente se nos presentará un panorama adecuado e inocuo de protección a la marca notoriamente conocida. Pero si al análisis le agregamos la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense a actos ocurridos en el extranjero, como lo ocurrido en Bulova, junto con la falta de disponibilidad de ese mismo sistema legal a proteger en iguales circunstancias marcas notoriamente conocidas extranjeras, incluyendo las mexicanas, dentro de su territorio,<sup>115</sup> entonces el panorama cambia. Porque mientras el titular extranjero gana dos veces, en su país y en el nuestro, un titular nacional, en igualdad de circunstancias, probablemente no ganaría en ninguna ocasión.

En ese caso nos enfrentamos a la inequidad de resultados, además a la falta de democracia en la elección de políticas públicas aplicables en México, ya que la ciudadanía de este país no interviene en la elección de los legisladores estadounidenses que emitieron el Lanham Act que se está aplicando extraterritorialmente a actos ocurridos en México. Y esto es sin entrar al tema de la soberanía, que no es objeto de este estudio.

Si el legislador mexicano sujeta la protección de la marca notoriamente conocida al no ejercicio de acciones en otros países que puedan aplicar su ley extraterritorialmente a actos ocurridos en México, no creo que estuviera violando el Convenio de París, ya que su fundamento primordial es el principio de territorialidad de las figuras jurídicas que regula, ya sean marcas o patentes de invención. ¿Sería una respuesta sensata u ortodoxa sobrevivir marcas que ya fueron anuladas?, dicho de otra forma, ¿se podría sujetar la nulidad de una marca a una condición suspensiva de no hacer?

<sup>115</sup> Cfr. Merges, Robert P., *op. cit.*, p. 837.

## VI. CONCLUSIÓN

La excepción al principio de territorialidad, establecida por el principio de marcas notoriamente conocidas, significa que la legislación del país cuya protección se busca, y en cuyo territorio se da el registro o el uso, reconocerá derechos en marcas extranjeras que no han sido registradas ante sus autoridades, a fin de evitar o anular un registro de una marca, o de evitar un uso que busque aprovecharse de la notoriedad o fama de la marca extranjera. Dicha excepción de ninguna manera significa que un país pueda aplicar su derecho a actos ocurridos en el extranjero. Resulta innecesario o aberrante negociar o pretender que terceros países concedan y protejan marcas notoriamente conocidas y, al mismo tiempo, aplicar la propia legislación a actos ocurridos en esos países.