



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Derecho

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

T E S I S

Que para obtener el título de:

LICENCIADO EN DERECHO

P r e s e n t a :

JESUS ORREGON ESCOBAR



México, D. F.

1985

FACULTAD DE DERECHO
COORDINACION DE EXAMENES
PROFESIONALES



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

	Pág.
INTRODUCCION.....	1
CAPITULO I: LA MARCA.....	2
1. Concepto.....	2
a) Primer Grupo.....	3
b) Segundo Grupo.....	4
c) Tercer Grupo.....	5
d) Cuarto Grupo.....	6
2. Concepto legal de la marca. Antecedentes. Ley de la Propiedad Industrial.....	8
3. Clasificación sistemática de las funcio- nes de la marca.....	11
a) Función de distinción.....	11
b) Función de protección.....	12
c) Función de indicación de procedencia..	13
d) Función social.....	13
e) Función de propaganda.....	14
4. Caracteres de la marca.....	15
a) La marca debe ser distintiva.....	16
b) La marca debe ser especial.....	19
b.1) La Ley Mexicana y este requisito.	20
c) La marca debe ser novedosa.....	23
c.1) Su adopción por la Ley de Inven- ciones y Marcas.....	24
d) La marca debe ser lícita.....	25
e) La marca debe ser veraz.....	26

	Pág.
CAPITULO II: CARACTERISTICAS DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.....	28
1. Factores que determinan el carácter notorio de la marca.....	28
a) Notoriedad preminente.....	28
b) Singularidad.....	29
c) Originalidad.....	29
d) Reputación excepcional.....	30
e) Calidad excepcional.....	31
f) Antigüedad.....	31
g) Importancia de su uso.....	31
2. La especialidad de la marca.....	32
3. Excepciones al principio de la especialidad. Razones.....	32
a) La marca notoria en el orden económico. Dueño de la marca.....	33
b) Críticas a la marca notoria en el orden económico.....	34
c) Nuestra opinión.....	34
d) La imitación de la marca notoria para designar productos diferentes.....	38
e) El consumidor.....	41
4. Marca famosa y marca notoriamente conocida.....	46
CAPITULO III: LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	56
1. Antecedentes del Artículo 6 Bis CUP.....	56

	Pág.
2. La Revisión de La Haya.....	57
3. Desarrollos posteriores a la revisión de 1925.....	58
4. La Adhesión de México al Convenio.....	61
5. El Artículo 6 Bis Texto Original.....	62
6. La Ley de Invenciones y Marcas.....	64
CAPITULO IV: EFECTOS DE LA PROTECCION DOMESTICA E INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.....	66
1. El registro de la marca como fuente de <u>de</u> <u>recho</u>	66
2. El uso de la marca como fuente de derecho	68
3. El uso como antecedente de la notoriedad.	70
4. El sistema mixto como fuente de derecho..	79
a) El sistema mexicano.....	82
5. La notoriedad de la marca como fuente de derecho.....	83
a) La notoriedad de la marca en el Derecho Italiano.....	84
b) La notoriedad de la marca en el Derecho Alemán.....	85
c) La notoriedad de la marca en el Derecho Unionista.....	86
d) El Artículo 6 quinquies CUP.....	87
e) El aumento de la notoriedad y la <u>ampliación</u> <u>progresiva</u> de la protección.....	89
f) La notoriedad de la marca y la <u>Jurispru</u> <u>dencia</u> <u>Francesa</u>	90
g) La notoriedad de la marca y la <u>Jurispru</u> <u>dencia</u> <u>Alemana</u>	91

	Pág.
h) La protección de la marca frente al riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva y frente al riesgo de confusión.....	92
7. Prohibición de uso.....	105
8. La marca notoriamente conocida en cuanto al uso o registro para productos similares.....	106
9. La marca notoriamente conocida en cuanto al uso o registro para productos totalmente distintos.....	107
10. Posible aplicación de las normas sobre la represión de la competencia desleal..	119

I N T R O D U C C I O N

La marca notoriamente conocida desempeña un papel muy importante en el mundo de los negocios.

Las empresas buscan proteger sus productos y sus servicios con la eficacia que exige hoy en día la búsqueda de nuevos mercados. El problema surge precisamente al momento de intentar limitar las fronteras de un conflicto surgido por dos intereses, en una marca que ha logrado romper los límites exigidos por los principios de la territorialidad y la especialidad.

A veces los tratados celebrados entre los distintos países no alcanzan a cubrir las lagunas surgidas con motivo de la rigidez de los ordenamientos jurídicos domésticos de los estados. El presente trabajo es con el propósito de tratar de aclarar la solución que debe darse a los conflictos mencionados.

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

CAPITULO I

L A M A R C A .

1).- CONCEPTO

Existen varias definiciones de la marca, mismas que de acuerdo con la clasificación de Rangel Medina pueden catalogarse en cuatro grupos: (1)

- a) La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia en la mercancía.
- b) Aquella que considera a la marca como agente individualizador del producto mismo.
- c) La que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas.
- d) La que adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

(1) Esta clasificación se hace siguiendo a RANGEL MEDINA, DAVID, Tratado De Derecho Marcario, Edit. Libros de México, S.A., - México, D. F., 1960, Pág. 154.

PRIMER GRUPO

La marca de fábrica o de comercio indica AINÉ es un -- signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende (2).

Pouillet señala y dice: Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre, o "la marca debe comprenderse --añade-- como todo signo cualquiera que él sea que sirve para distinguir la individualidad, -- sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante " (3).

Roubier ha dicho: "La marca de fábrica consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado a garantizar al público la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía (4).

-
- (2) ARMENGAUD AINE, *Traite Practique Des Marques de Fabrique et De Commerce*, Parfs, 1898, Pág. 3 citado por Rangel Medina en *Tratado...* Ob.Cit. Pág. 154.
- (3) E. POUILLET, *Traite Des Marques de Fabrique et de la Concurrence* Deloyale 6a. Edición, Parfs, 1912 Pág. 13 citado por Rangel Medina. Ob. Cit. Pág. 154.
- (4) PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Tomo I, Librairie du Recueil Sirey, S.A. Parfs 1952 Pág. 1 citado por Rangel Medina Ob. Cit. Pág. 155.

También para Rosello y Gómez tal función garantizadora es esencial para la marca, la cual viene a ser -escribe- " algo así como un distintivo que garantice con toda seguridad, que el objeto señalado con la misma, procede de una industria o de un trabajo determinado" (5).

SEGUNDO GRUPO

Laborde, afirma que en las definiciones de marca del tipo de las transcritas, corrientemente se confunde la marca de origen con la marca emblemática: la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa a la persona, el establecimiento o el producto. "La marca emblemática -declara- es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el caracter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores" (6).

Ladas, concuerda con la definición anterior al decir - que marca "es fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema -

-
- (5) ROSELLO Y GÓMEZ, La Propiedad Industrial, Palma de Mallorca, 1907, Pág. 51 citado por Rangel Medina Ob. Cit. Pág. 155.
- (6) A. LABORDE, Traite Teorique et Practique de Marques de Fabrique et Commerce, Parfs, 1914 No. 5 citado por Rangel Medina Ob. Cit. Pág. 155.

que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro" (7).

Breuer Moreno, también excluye de la marca la misión - de indicar el lugar de procedencia y la define como, "el signo - característico con que el industrial, comerciante o agricultor, - distingue los productos de su industria, comercio o explotación - agrícola" (8).

Da Gama Cerqueira señala el concepto de marca diciendo que es "todo signo distintivo colocado facultativamente en los - productos y artículos de las industrias en general, para identi- ficarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de ori- gen diverso" (9).

TERCER GRUPO

Las notas sobresalientes de los dos grupos de defini- ción que hemos expuesto, son reunidas por Ramella al definir la marca como "la señal de exterior escogida por un industrial o co- merciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial pa

-
- (7) LADAS STEPHEN, The International Protection of Literary and Artistic Property, Vol. I, The MacMillan Company, New York, 1938, Pág. 1 cit. por Rangel Medina, Tratado Ob.Cit. Pág. 155.
- (8) BREUER MORENO PEDRO C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Co- mercio 2a. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pá. 13, cit. por Rangel Medina, Tratado Ob.Cit. Pág. 155.
- (9) DA GAMA CERQUEIRA JOAO, Tratado da Propiedade Industrial, Vol. I, Revista Forense, Rio de Janeiro, 1946, Pág. 68 cit. por Rangel Medina, Tratado Ob.Cit. Pág. 89.

ra garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguelas especialmente de los productos que le hacen competencia" (10).

Para Sepúlveda, el concepto de marca se resume en las siguientes palabras: "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercancías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia" (11).

CUARTO GRUPO

La doctrina italiana contemporánea, ve en la marca un elemento inmaterial de la hacienda mercantil. Salvo esta modalidad y la de considerar orientada la función de la marca a la atracción y conservación de la clientela, el concepto que pudiera llamarse clásico, sigue formando parte de las definiciones que

-
- (10) RAMELLA AGUSTIN. Tratado de la Propiedad Industrial, Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1913, Tomo II No. 419, Pág. 2 citado por Rangel Medina, Tratado Ob. Citada Pág. 156.
- (11) SEPULVEDA CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, México, 1955. Pág. 63 Cit. por Rangel Medina, Tratado Ob. Cit. Pág. 156.

de la marca dan los tratadistas de este grupo. En derredor de tales ideas Ascarelli (12) define a la marca diciendo: "La -- marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien material que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de un hacienda determinada atrayendo y conservando la clientela, El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar -- a cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos".

Ferrara sostiene que la protección de la hacienda se produce, bien directamente, por medio de la prohibición de la -- competencia desleal, o indirectamente a través de la protección de los signos distintivos que utilice el comerciante en el ejercicio de la empresa, entre los cuales se encuentra la marca "que identifica las mercaderías procedentes del establecimiento del -- comerciante y que son negociadas por su hacienda (13).

(12) ASCARELLI TULLIO. Derecho Mercantil, Traducción de Felipe de J. Tena. Notas de Joaquín Rodríguez Rodríguez sobre el Derecho Mexicano. México 1940 P. 58 cit. por Rangel Medina, Tratado, Ob.Cit. Pág. 157.

(13) FERRARA FRANCISCO. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950, - Pág. 131 cit. por Rangel Medina, Tratado Ob. Cit, Pág. 17.

Según Ghiron "la marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la tienda, individualizando las mercancías iguales o similares (14) .

Rotondi la define de la siguiente manera: "La marca es - una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de -- distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de otra hacienda" (15).

2.- CONCEPTO LEGAL DE MARCA. ANTECEDENTES. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley Mexicana de 1889 en su artículo 1º define la - marca, de la siguiente manera: "Se considera como marca de fábri ca cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial".

También la ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 contenía explícitamente la definición de marca diciendo que es "el signo de denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que producen o expende, con el fin de singularizarlo y de notar su pro-

(14) GHIRON MARIO, Corso di Diritto Industriale, Seconda Edizione Roma, 1937. Vol. Secondo, Pág. 5 Cit. por Rangel Medina, Tratado Ob.Cit. Pág. 158.

(15) ROTONDI MARIO. Diritto Industriale, IV Edizione, Milano, 1942-XX, P. 84. Cit. por Rangel Medina Tratado. Ob. Cit. Pág. 158.

cedencia" (Art. 10.).

En la ley de 1928 ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad de la marca así como otras características de la misma.

Igual sistema seguía la abrogada ley de Propiedad Industrial al disponer en su Artículo 96 (equivalente al artículo 10. de la ley derogada): "El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y de notar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece la presente ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que la produzca". Y en el 97: "Pueden constituir una marca para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distinta, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase...".

La Ley General de Invenciones y Marcas, actualmente en vigor (16) dice al respecto: "esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicio. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen a un servicio de otros de su misma clase o especie."

Y el 89: "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste".

El artículo 90 señala que pueden constituir marcas... "las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintos y cualquier otro medio susceptible de identificar los pro--

(16) Artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 y publicada en el Diario Oficial de 10 de Febrero de 1976.-

ductos o servicios que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase".

3.- CLASIFICACION SISTEMATICA DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA.==

- a) Función de distinción
- b) Función de protección
- c) Función de indicación de procedencia
- d) Función social o de garantía de calidad
- e) Función de propaganda (17)

FUNCION DE DISTINCION.

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo -dice Martín Achard-, (18) " Para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna" y - - Pouillet (19) señala este papel de la marca cuando afirma: "Es la marca que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más

(17) RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado Ob. Cit. Pág. 171

(18) ACHARD MARTIN, Citado por Rangel Medina, Tratado. Ob. Cit. Pág. 172.

(19) E. POUILLET. Traite des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale, 6a. Edición. París 1912. P 13. Cit. - por Rangel Medina Tratado. Ob. Cit. Pág. 172.

la marca que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía más valor tiene la marca. Corresponde -- pues al legislador protegerla y reglamentarla, y especialmente -- castigar la usurpación".

La función diferenciadora es patente en el artículo 89 y 90 de la Ley de Invenciones Y Marcas. Así el 89 señala: "Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento. Así mismo señala que pueden constituir una marca: "Las denominaciones y signo visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

FUNCION DE PROTECCION.

Desde el punto de vista del titular de la marca, esta -- tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que puede controlar su difusión (20).

FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.

Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos.

El artículo 89 de la ley de Invenciones y Marcas, reconoce esta función, pero restringiéndola exclusivamente a las marcas comerciales (de productos) y a las marcas de servicios.

FUNCION SOCIAL.

Al tratar de la finalidad de la marca, esta es considerada por Pouillet (21) como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

(21) E. POUILLET. Traite des Marques... Ob. Cit. Pág. 14 cit. por Rangel Medina, Tratado. Ob. Cit. Pág. 174.

Ferrara (22) puntualiza que la marca no es un instituto que solo tenga en cuenta el interés privado, ya que al lado -- del interés del titular de la marca por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el general del público a no ser -- engañado sobre la procedencia de las mercancías. A tal fin, la tutela del derecho privado puede completarse con la represión penal de la imitación y usurpación de las marcas.

FUNCION DE PROPAGANDA.

A las funciones ya examinadas debe agregarse una más, -- es decir, la acción publicitaria de la marca. La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el -- público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una marca específica e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la formación de la -- clientela. Este señalamiento de procedencia constituye a su vez -- un modo de llamar al consumidor, es un vehículo de reclamo. " Ya la posibilidad proporcionada al público de identificar los productos por medio de la contraseña permite individualizar los mejores, --apunta Ferrara-- (23) hacia lo que necesariamente conver

(22) FERRARA FRANCISCO. Teoría Jurídica... Ob. Cit. Pág. 277 cit. por Rangel Medina, Tratado Ob. Cit. Pág. 178.

(23) FERRARA FRANCISCO. Teoría Jurídica... Ob. Cit. Pág. 219 cit. por Rangel Medina, Tratado Ob. Cit. Pág. 178.

gerá la demanda de la clientela, lo que tendrá como consecuencia que los malos productos quedarán eliminados del mercado".

En relación a esta función Steward W. Richards, (24) - dice que la marca que se selecciones debe ser un buen agente de ventas, un símbolo con arrastre o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece".

4.- CARACTERES DE LA MARCA.

Al momento de adoptarse una marca, la cual se pretende proteger, se encuentra sometida a una serie de cualidades, que - se traducen en requisitos y limitaciones, que deberán tenerse -- presentes en su adopción.

Para Rangel Medina (25) existen dos grupos de requisitos de la marca, a saber: caracteres y condiciones esenciales o de validez y caracteres accidentales o secundarios. Dentro de la primera categoría de condiciones, pertenecen: el caracter distintivo, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad.

(24) STEWARD W. RICHARDS. Choosing the Right Trademark. Trademark Management. Publicado por The U.S. Trademark Association. New York 1955. Págs. 3, 4 y 5 cit. por Rangel Medina, Tratado, Ob. cit. pág. 279.

(25) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado Ob. Cit. Págs. 184 y siguientes.

La segunda que se refiere a las relativas a la forma - corresponden: el caracter facultativo, lo innecesario de la adherencia, la apariencia y el caracter individual del signo.

LA MARCA DEBE SER DISTINTIVA.

Cualquiera que sea el concepto que se adopte de la marca e independientemente de la finalidad que más se destaque para justificar su protección legal, todos los autores están de acuerdo en que en definitiva, la esencia de la marca estriba en su naturaleza instintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar. En primera y última instancia, el destino de la marca está en identificar. Pero, ¿cuál es el objeto de identificar? ¿qué cosa es la materia de identificación? La respuesta nos la dan las propias definiciones y el concepto legal que ya expresamos de la marca: está destinada a - especializar el producto y a indicar el origen y procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con los otros productos similares.

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y la especialidad, ya que los dos integran la condición del signo distintivo que es, en definitiva, - la esencia de la marca.

Al respecto cabe citar la siguiente tesis:

MARCAS.- (26) LAS MARCAS DEBEN SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTROS REGISTRADOS CON ANTELACION PECULIARIDADES DE LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91 FRACC. XVII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que el público-consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías, en otras palabras debe ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyan en el comercio y están registradas, y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no solo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas

(26) Tesis No. 88 Pág. 86, Suprema Corte de Justicia, Informe 1982, Semanario Judicial.

peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91 Fracc. XVII que la denominación que constituye la marca, debe ser suficientemente distintiva para poder--distinguir o identificar los productos o servi--cios a que se aplique o trate de aplicarse, fren--te a los mismos de su misma especie y clase y --que una marca no debe registrarse si es confundi--ble con otra registrada con antelación.

También en cuanto a la distintividad de la marca, cabe señalar lo siguiente:

MARCAS.- (27) Debe atenderse a sus elementos normales y subsidiariamente a las figuras que in--tegran la etiqueta... finalmente, acerca del ca--rácter de distintividad del que deben gozar so--bre los artículos o productos a que se aplica, - el criterio reiterado por la Suprema Corte de --Justicia de la Nación y por los H. Tribunales --Colegiados del Primer Circuito en Materia Adminis--trativa, ha sido siempre el de que al atenderse - a los artículos amparados por dos marcas deben te--nerse siempre en cuenta como base la naturaleza - de los productos, los fines a que están destina--dos, el público consumidor de ellos, los canales-

(27) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

de distribución de los productos y los canales - de venta de las mercancías precisamente con la - finalidad de que el público consumidor que normalmente tiene poco cuidado al adquirir los productos, no caiga en la confusión ... adquiriendo un producto con "X" denominación y de reciente - aparición en el mercado, denominación que por -- otra parte resulta semejante en grado de confu-- sión a otra ya registrada...

LA MARCA DEBE SER ESPECIAL.

Para gozar de la protección, la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual a su vez, solo podrá realizarse - si la marca es lo suficientemente original para llamar la aten-- ción del comprador. A esta condición esencial del signo se le - designa como especialidad de la marca, y es de tal magnitud la - importancia de este requisito, que solo cuando la marca es espe-- cial "cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y - atestiguando su origen y procedencia (28).

Desde otro punto de vista, debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que solo se aplica a la categoría de -

(28) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado. Ob.Cit. Pág. 184.

productos para los que ha sido creada, de cuyo principio se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para que fue registrada. Esta misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

Pero el principio de la especialidad, entendida en la última acepción expuesta, la más generalizada por cierto, no es absoluto. Las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías; de tal manera que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos. Volveremos sobre esta cuestión más adelante en el capítulo especialmente dedicado a las marcas notoriamente conocidas.

LA LEY MEXICANA Y ESTE REQUISITO.

La Ley de Invenciones y Marcas consagra este principio en su artículo 90 Fracc. I cuando señala que pueden constituir -- una marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente --

distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase. Por carecer de capacidad distintiva dada su ausencia de especialidad, el precepto no admite a registro los nombres propios, técnicos o de uso común, de los productos o servicios, que traten de ampararse con la marca, aún cuando estén en idioma extranjero. Este requisito puede superarse a través de las marcas notorias como se verá más adelante. La ley tampoco admite a registro las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en una designación usual o genérica; los envases que sean de dominio público que se hayan hecho del dominio común; las denominaciones geográficas propias o comunes así como los gentilicios (Art. 91 Fracc. I, Fracc. II, Fracc. III y XVII).

En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías similares o pertenecientes a un mismo género, el carácter especial de la marca igualmente lo fija la ley de la materia al exigir que los registros de la marca se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación de los productos. Tales son las que establece que en la solicitud deberán especificarse detallada y concretamente los artículos o productos o servicios que protegerá, y que no podrá comprenderse en una sola solicitud, productos o servicios que --

pertenezcan a clases distintas (Art. 101 L.I.M.). La que establece que si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra igual o semejante ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos, en supuesto de las Fraccs. XVII, XVIII y XIX del Art. 91 L.I.M., en grado tal que pudieran confundirse (Art. 106 L.I.M.); la que establece que las marcas se registrarán con relación a productos, clases de productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento (Art. 94 L.I.M.), y la que prohíbe que se aumente el número de artículos que ampare una marca una vez efectuado su registro (Arts. 94 y 95 L.I.M.); también las que señalan elementos configurativos de los delitos de uso ilegal, de competencia desleal y falsificación (Art. 211 Fraccs. IV, V y VII). Lo mismo -- significa la disposición del reglamento en su artículo 56, al -- consignar la clasificación general de los artículos o productos.

Por último, la regla sobre invalidación de registros -- marcarios prevista en la ley (Art. 147 L.I.M.) y en la Convención (Arts. 6 Bis y 10 Bis) están igualmente inspirados en el principio de la especialidad de la marca.

LA MARCA DEBE SER NOVEDOSA.

Un signo solo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumplirán con función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones. La novedad como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca.

En este caso, el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas, pero no a cualquiera de las existentes en el mercado sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos.

Rangel Medina dice que en virtud del doble requisito-especialidad-novedad de la marca, para ser válida no es preciso que el signo que la constituye fatalmente sea imaginado o creado por la fantasía para cubrir determinados productos, sino que es suficiente que la marca -no novedosa porque ya está aplicada a otros productos-, sea adoptada para otras cosas del todo diversas (29) .

Finalmente, debe agregarse que en virtud del carácter

(29) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado Ob. Cit. Pág. 194.

especial y novedoso de la marca, podrá registrarse como tal aquella que anteriormente hubiese sido empleada, aún en una industria similar. La posibilidad se presenta en estas hipótesis: a) Tratándose de marca registrada, si el que la usó primero la ha abandonado por cesar la fabricación de los objetos, es decir, por -- virtud de extinguirse el registro (Art. 99 Primer Párrafo L.I.M.); b) si el que la adoptó primero renuncia de una manera indiscutible a servirse de la misma, que es el caso de cancelación voluntaria del registro (Art. 159 L.I.M.); c) si el que la usó primero no ha hecho tal uso a título de marca, por ejemplo cuando se --- adopta como marca un signo que con anterioridad había sido empleado como ornamento.

SU ADOPCION EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Este requisito está consignado expresamente en la L.I.M. en su artículo 106, al señalar que si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones -- XVII, XVIII y XIX del artículo 91 en grado tal que pudieran confundirse se suspenderá el trámite.../. También la regla según las cuales el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido -

usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada y cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero (Art. 147 Fracc. V L.I.M.). Finalmente, es característica de novedad la que precide la reglamentación del examen de novedad de la marca para indagar si existe un registro anterior vigente que sea igual o semejante y cuyos derecho se invadan (Art. 105 L.I.M.).

LA MARCA DEBE SER LICITA.

El Art. 89 de la L.I.M. concede el derecho exclusivo a la marca satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece la ley y su reglamento. Así mismo la fracción del artículo 91 de la misma ley prohíbe el registro de todo lo que sea contrario a la moral, algunas costumbres, y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

En términos de los aludidos preceptos, nuestra ley consagra explícitamente el principio de la licitud de la marca, e implícitamente, al prohibir el registro como marca las que reproduzcan o imiten escudos, banderas y emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, y las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control, monedas, billetes de banco, condecoraciones, medallas. (Art. 91 - -

Fraccs. VII, VIII, IX y X L.I.M.).

LA MARCA DEBE SER VERAZ

La marca debe ser veraz (30) entendiéndose por ello, que no contenga indicaciones falsas, de tal manera que puedan inducir al público en error en cuanto al origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos, que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos. Así para evitar que los compradores sean defraudados con respecto al origen, procedencia, calidad o naturaleza de las mercancías, nuestra ley consagra el principio de veracidad de la marca cuando prohíbe el registro: 1o. de aquellas marcas extranjeras que provengan de las palabras simples o compuestas y las construídas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española; 2o. las denominaciones geográficas, propias o comunes así como los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios, o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos; 3o. las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza

(30) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado Ob. Cit. Pág. 197.

za, origen, componentes o cualidades de los servicios o productos que pretendan ampararse (Art. 91 Fraccs. XIII, XIV y XX - - L.I.M.).

También el artículo 211 L.I.M. contempla la veracidad de la marca, al señalar en su fracc. IV que es delito usar sin consentimiento de su titular una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella - proteja. También se consideran delitos los señalados en las - - fracciones restantes del mismo artículo.

CAPITULO II

CARACTERISTICAS DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

1) Factores que determinan el caracter notorio de la marca.

Existen varios factores que influyen al determinar el caracter de la marca en lo que concierne a su notoriedad. Arita y Braga señalan algunos factores que pueden determinar el caracter notorio de la marca (1).

a) Notoriedad preminente: Esta es una de las condiciones esenciales de la marca. Ella debe ser familiar, no solo para los profesionales de la especialidad, que es una condición exigida para la protección de que trata el artículo 6 Bis del CUP, sino también para el público en general. En Alemania la condición de notoriedad puede ser aprobada por una encuesta de opinión en la cual por lo menos el 70% del público conozca la -

(1) ARITA - HISAO y BRAGA H.C.- La Protección de las Marcas Notorias en el Brasil. Revista de Derecho Industrial. México - Año 5. Mayo-Agosto 1983 No. 14 Págs. 252 y 253.

marca. Las demás condiciones tienen un carácter complementario, pudiendo algunas de ellas compensar a otras, a criterio de los órganos de decisión.

b) Singularidad: La marca debe ocupar, entre las demás marcas, una posición de singularidad. La misma marca o una semejante no pueden haber sido usadas por terceros para identificar productos diferentes de tal forma que ella sugiera necesariamente el producto que identifica. Un ejemplo de singularidad puede ser el dado por la marca Kodak. El criterio no debe ser tomado en el sentido absoluto, y para ilustrar este hecho cabe indicar que la marca Mercedes para designar automóviles fue considerada notoria en Alemania desde los años 30, aunque ya existían cigarrillos, zapatos y máquinas de escribir con esa misma marca.

Cabe hacer notar aquí como se puede anteponer una marca usada y no registrada a otra u otras ya registradas a través de una figura jurídica contemplada en el Derecho Alemán.

c) Originalidad: estrechamente ligado con el criterio de la singularidad está el de la originalidad. La marca no puede incluir una palabra que se asemeje a una designación descriptiva.

Para Wichers-Hoeth (2) la marca Lux no puede ser considerada notoria porque se trataba de una palabra del Latín común, que no es raro encontrarla en otras marcas con el significado de luz. De la misma manera Justicia Alemana negó el encuadramiento de notoria a la marca Triumph con el argumento de que, además de ser usada por otros titulares para productos distintos tenía un contenido mínimo de originalidad.

d) Reputación excepcional: Esta concepción de la notoriedad está contemplada en el texto de la Unión de París, lo que supone que el prestigio de la marca se extiende más allá de las fronteras de su país de origen. Van Bunnan (3) opina que esa exigencia no es procedente ya que la protección ampliada se refiere exclusivamente al territorio nacional.

La práctica ha demostrado que la notoriedad puede darse también dentro de un solo territorio o país, sin necesidad de que para que se le reconozca tal carácter tenga necesariamente que rebasar las fronteras del país o territorio donde originalmente se usa.

-
- (2) WICHERS-HOETH. Etude Comparative de Quelques Aspects del' usage de la Marque, Martinus Nijhoff, Leidenn Holanda, 1963 P. 96. Cit. por Arita y Braga La Protección... Ob.Cit.P. 253.
- (3) VAN BUNNEN. La Protection des Marques de Haute Renommée, La Propriété Industrielle, Vol. 69 Mayo 1953 Cit. por Harita y Braga La Protección... Ob. Cit. P.253.

e) Calidad excepcional: Sin embargo gran número de marcas deben su notoriedad no a la calidad superior de los productos que designan, sino a una calidad media que, en función del precio aplicado satisfacen a determinado grupo de consumidores.

f) Antigüedad: Nuevamente este criterio es relativo ya que actualmente, gracias a la influencia de la propaganda, el prestigio de una marca puede ser establecido en forma rápida e imprevisible.

g) Importancia de su uso: Esto en la práctica significa el número de productos vendidos.

Cabe señalar que dentro del procedimiento administrativo de nulidad, en el Derecho Mexicano este factor juega un papel muy importante por el valor que se le da como prueba documental - privada a las facturas de las ventas efectuadas en diversos lugares, bien sea por la parte actora o bien por la parte demandada.

Elsaesser dice (4) que el criterio subjetivo, no puede encontrarse en la extensión de la notoriedad en el espacio. --

(4) ELSAESSER. Citado por Harita y Braga, La Protección... Ob. Cit. Pág. 205.

2) La Especialidad de la Marca.

Este principio es el que domina en el Derecho Marcario. Rangel Medina (5) afirma que por la trascendencia que el principio de la especialidad tiene en el campo de las marcas notorias, es pertinente dejar bien claro que la marca es especial en ese -- sentido de que solo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, y de aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, así como de que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Lo que quiere decir que esa misma marca puede ser apropiada por cualquier otra persona para distinguir productos.

3) Excepciones al Principio de la Especialidad. Razones.

La práctica ha demostrado que una estricta aplicación del principio de la territorialidad y de la especialidad de la marca pueden provocar abusos que se traducen en fraudes para los legítimos dueños de las marcas y el consumidor. Se dice en efec-

(5) RANGEL MEDINA DAVID. La Protección de las Marcas Notorias en La Jurisprudencia Mexicana. Revista Mexicana de Justicia No. 4 Vol. II, Oct.-Dic. 1984, Págs. 361 y 362.

to, que debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso - se aprovechará de una marca extranjera, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad del signo distintivo. Y en cuanto a la especialidad, se afirma también que un comerciante podrá registrar una marca a su nombre y disfrutar que ya haya conquistado éxito frente a la clientela, bastando para ello con que solicite el registro en relación a productos de naturaleza - distinta. De este modo aprovechara el éxito de la marca reproducida y sin haber tenido ante la clientela título alguno para merecer su confianza (6).

Esta regla de la especialidad puede admitir excepciones en cuanto a los intereses protegidos.

a) La marca notoria en el orden económico. Dueño de la marca.

En el orden económico afirma Saint-Gal (7) que esa - protección parece deseable, tanto en razón del perjuicio sufrido por el titular de la marca (especialmente a consecuencia del debilitamiento del poder atractivo de la marca), como por la confusión de que puede ser víctima el consumidor al parangonar indebi

(6) RANGEL MEDINA DAVID. La Protección de las Marcas ... Ob. Cit. Pág. 363.

(7) SAINT-GAL YVES. La Protección de la Marca Notoria en Derecho Comparado. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Núm. Esp. 21-22, Enero-Dic. 1973 Pág. 392 y 393.

da o inconscientemente la segunda marca con la notoria, aún cuando una y otra se refieran a artículos o servicios diferentes.

La marca notoria es un elemento importante del fondo de comercio y, como tal, constituye un bien cuyo valor debe gozar de una protección más amplia.

Además, la marca notoria favorece la técnica de la distribución que constituye uno de los factores importantes de la economía moderna.

b) Críticas a la marca notoria en el orden económico.

Sin embargo, en el orden económico se han formulado -- críticas a la marca notoria, principalmente en dos direcciones. En primer lugar, la notoriedad de la marca podrá ser adquirida a través de un importante gasto publicitario, situación que estará en aptitud de favorecer sobre todo a las empresas que poseen una gran pujanza financiera. En segundo lugar ello llevaría al comprador a consumir signos mucho más que productos.

c) Nuestra opinión.

Pero pensamos que si las primeras de esas objeciones pueden referirse a marcas que señalan el mismo producto o artícu

lo, no se puede sostener respecto de marcas que se aplican a artículos diferentes. Esta última situación es la que interesa, ante todo, y sobre este punto puede considerarse que el hecho de "vivir como parásito" en la estela de una gran marca puede juzgarse como un acto de dudosa moralidad. ¿Por qué razón un fabricante o un comerciante adoptaría aún para designar productos diferentes, la marca conocida de un tercero sino para disfrutar indebidamente de su prestigio? De esta manera hay una explotación anormal de la reputación de la marca ajena.

A la postura que parece repudiar la protección privilegiada de las marcas notorias por razón de que esta favorece a -- las empresas con mayor pujanza económica, pensamos que el jurista no debe permitir que su atención sea desviada a través de argucias que poco o nada tienen que ver con el aspecto legal. Basta decir que la protección privilegiada de las marcas notorias - se justifica por referirse precisamente a signos con características y grados de difusión diferente. De ahí, que en rigor, no - se trata de una protección privilegiada, sino proporcionada a -- los niveles de difusión de la marca que se pretenda proteger. -- Queda claro que no es una gracia arbitrariamente concedida a determinadas empresas, sino un régimen de protección aplicable a - las marcas cuyo grado de difusión (y otros factores) así lo exigen para que los postulados de derecho marcario sigan vigentes.

Por otra parte la notoriedad adquirida por una marca - no permite que su titular haga que sus productos ya no disfruten de una mejoría o hasta de una constancia de calidad. En efecto, - aún cuando el producto ofrecido bajo marca conocida puede seguir se vendiendo durante un cierto período, lo mismo que si ha perdido una parte de sus cualidades, el público no tardará en alejarse de él y la experiencia demuestra que después "es muy difícil -remontarla pendiente". Ahora bien, la marca notoria despierta en el espíritu del consumidor la idea de una buena calidad, o cuando menos de una calidad suficiente que le libra de cualquier engaño en el momento de la compra.

Además la marca se puede apreciar a los ojos del público cuando este último tiene la impresión de que su titular extiende su actividad al dominio de otras actividades diferentes (y a -fortiori cuando es utilizada por un tercero para productos de -calidades inferiores).

En fin la usurpación por un tercero de una marca conocida -aún cuando se trate productos diferentes- puede limitar -- las posibilidades de una empresa para aumentar la lista de las -mercancías amparadas por dicha marca.

Arita y Braga (8) afirman que independientemente del

(8) ARITA - HISAO y BRAGA H.C.- La Protección... Ob. Cit. Págs. 254 y 255.

grado de notoriedad las marcas desempeñan dos principales funciones económicas:

- 1) Protegen a sus titulares contra la imitación de los competidores y,
- 2) protegen al público contra la confusión en cuanto al origen de los productos que adquieren.

Esa doble protección permite a las empresas realizar campañas de promoción de sus marcas, que en muchos casos se transforman en activos muy valiosos (Good will). Por otro lado, con su función de identificación de origen, las marcas proporcionan a los consumidores información de bajo costo sobre la uniformidad de la calidad de los productos o servicios, reduciendo la posibilidad de engaños en relación a sus características, como también la necesidad de mayores inversiones en información para evitarlos.

Además el alto poder de atracción de la marca notoria amplía la posibilidad de confusión en los consumidores y crea cuestiones adicionales para justificar la protección de este tipo de activo patrimonial de las empresas.

d) La imitación de una marca notoria para designar -- productos diferentes.

La imitación de una marca notoria para designar pro-- ductos diferentes produce dos puntos de confusión en cuanto a - la procedencia de éstos. En primer lugar, el público puede creer que se trata de una misma empresa que simplemente diversifica - su línea de producción. En segundo lugar, aunque no haya duda - de que se trata de empresas diferentes, dada la semejanza de -- marcas el público puede confiar en que el fabricante de uno de los productos ejerce alguna influencia en la fabricación del -- otro.

La hipótesis de que la notoriedad admite riesgos de - confusión se apoya en el presupuesto psicológico de que la mar- ca notoria penetra más profundamente en la mente del consumidor, haciendo que éste la confunda con cualquier marca, que reproduz ca alguna de sus caracterfsticas.

El otro problema que ha creado la marca notoria es -- que, aún en ausencia de cualquier posibilidad de confusión ella corre el riesgo de "diluirse", de perder la mayor parte de su - magia y de su poder de atracción. Este peligro no depende de -- la imitación sea usada en productos inconvenientes o de baja ca lidad.

Rangel Medina (9), afirma que de un análisis de las - prerrogativas en que se traduce el derecho del dueño de la marca permite confirmar que los citados principios de territorialidad - y especialidad prevalecen y actúan en ese derecho.

En efecto, el derecho sobre la marca consiste en lo - siguiente:

- 1) Uso exclusivo, sea en forma directa o por medio de licenciatarío.
- 2) Acción contra terceros, usurpadores, sea por imitación de la marca, por su falsifi cación o por competencia desleal.
- 3) Obstáculos para la concesión de registros.
- 4) Acción de nulidad contra registros de mar cas iguales o semejantes.
- 5) Plazos para impugnarlos.

Mas la exclusividad de usar la marca será solo respecto a la categoría de productos que con la marca se ampara y únicamen te dentro del ámbito territorial nacional. Aquí, como se puede no tar, se están comprendiendo los principios de territorialidad y -

(9) RANGEL MEDINA DAVID. La Protección de las Marcas Notorias... Ob.Cit. Pág. 362.

fica, y no a los negocios en general del productor.

El típico conflicto en relación a las marcas, es ese - entre dos diferentes e independientes usuarios (o probables usuarios) del mismo o de la misma o muy similar marca.

e) El consumidor.

En relación a la protección del consumidor, Rangel Medina (11) afirma que las reglas que el derecho positivo tienen establecidas para reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial, obedece primordialmente, al empeño de las autoridades en brindar al público consumidor, medios que le permiten conocer, escoger, seleccionar y adquirir -- los factores de sus necesidades.

Dice este autor, que todos sabemos que los artículos - patentados, que los productos que ostentan marcas registradas y que la denominación de los establecimientos o que la indicación - de procedencia de servicios y de mercancías constituyen por sí - mismos sendos vehículos de publicidad para que el consumidor, ya

(11) RANGEL MEDINA, DAVID. Control de la Publicidad Para Evitar Engaños al Consumidor y Competencia Desleal. Ref. Mex. de la Prop. Ind. y Art. Año XVII Nos. 33-34 Enero-Dic. 1979

especialidad en la marca, mismos que por la notoriedad de la marca pueden ser superados.

Arno Blum (10) opina que, el uso exclusivo es otorgado al propietario solamente con el propósito de que identifique - el producto, sin importar el trabajo invertido o su valor artfstico.

Dice que su primer objeto, que por mucho tiempo se pensó que era su único objeto, era el de identificar el origen de -- los bienes marcados y distinguirlos de todos los demás product-- res. Sin embargo hoy generalmente se admite que la función de -- identificación de los bienes por una marca, no está destinada a - identificar su origen. Otra no menos importante y quizás económi-- camente más valiosa en la función de la marca, es cuando garantiza a los ojos del consumidor la calidad uniforme y la composición de los bienes con ella marcados y generalmente la de promoción de sus ventas. A menos que la marca se identifique con ella misma, - o contenga el nombre del productor, el consumidor a menudo ignora o no repara en saber quien es el productor. La fama derivada de - la marca se anexa por sí misma al producto específico que identi-

(10) BLUM, ARNO. Territoriality of Trademark Rights. Israel Law Review. Vol. 6. January 1961. Israel.

fica, y no a los negocios en general del productor.

El típico conflicto en relación a las marcas, es ese - entre dos diferentes e independientes usuarios (o probables usuarios) del mismo o de la misma o muy similar marca.

e) El consumidor.

En relación a la protección del consumidor, Rangel Medina (11) afirma que las reglas que el derecho positivo tienen establecidas para reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial, obedece primordialmente, al empeño de las autoridades en brindar al público consumidor, medios que le permiten conocer, escoger, seleccionar y adquirir -- los factores de sus necesidades.

Dice este autor, que todos sabemos que los artículos - patentados, que los productos que ostentan marcas registradas y que la denominación de los establecimientos o que la indicación - de procedencia de servicios y de mercancías constituyen por sí - mismos sendos vehículos de publicidad para que el consumidor, ya

(11) RANGEL MEDINA, DAVID. Control de la Publicidad Para Evitar Engaños al Consumidor y Competencia Desleal. Ref. Mex. de la Prop. Ind. y Art. Año XVII Nos. 33-34 Enero-Dic. 1979

sea por mimetismo o por convicción, se incline por cierto y determinado establecimiento, en donde obtendrá también ciertos y determinados artículos o servicios.

Debido a esa trascendental misión que desempeñan los institutos de la propiedad industrial, los mismos no pueden aprovecharse como medios para hacer uso indebido de signos, indicaciones y leyendas, susceptibles de engañar a los consumidores, ni servir de pretexto para una desleal competencia.

Galhraith, puntualiza (12) que es sabido que la estructura económica de la civilización industrial moderna ha determinado la quiebra de una tesis propia de la economía clásica: la de la soberanía del consumidor. Es este el eslabón más débil de una larga cadena en la cual se alternan proveedores de materias primas, productores, intermediarios, distribuidores y vendedores, sin omitir la sigilosa y exclusiva participación de especuladores.

El común de los consumidores, ignora los mecanismos en la producción, las complejidades de la comercialización, los sig

(12) Véase ARACAMA ZARROQUIN, ERNESTO D.- Los Derechos de Propiedad Industrial Como Instrumentos Para la Defensa del Consumidor. Rev. Mex. de la Prop. Inds. y Art. Enero-Dic. 1979 - Pág. 72 y sigs.

temas de evaluación de costos, las fluctuaciones del mercado y - otros tecnicismos conexos.

Por otra parte, el mercado de competencia perfecta, -- con sus notas de atomicidad, homogeneidad del producto, libre ingreso de los productores, perfecta transparencia y libre movilidad de los factores de la producción no se da en nuestros días, -- de ahí entonces que frente a la natural debilidad del consumidor resulta necesaria la intervención del estado para tutelar los legítimos intereses de aquel según el principio superior de un bien común.

En un mercado de competencia imperfecto, como son la mayoría de los mercados actuales, los intereses básicos del consumidor consisten principalmente en disponer de homogeneidad en los productos de transparencia en el mercado, ya que, por lo general, existe diferenciación entre los productos (real, especial o temporal) y los oferentes y los demandantes, no pueden observar con claridad las transacciones del mercado, en otras palabras lo que el consumidor necesita es disponer de una pluralidad de productos que él considere idénticos, o por lo menos sustituibles y respecto de los cuales pueda tener conocimiento concreto de todos los datos significativos.

¿Cómo contribuyen a esta necesidad del consumidor los institutos de la propiedad industrial? Dicho de otra manera, - ¿Cómo pueden ellos tutelar los derechos del consumidor?

Las leyes de marca, si bien orientadas en general, a la solución de los conflictos horizontales, es decir, entre competidores tienen al respecto una importancia destacada, en cuanto permiten evitar el error o engaño del consumidor sea respecto de los productos, en sí mismos considerados, sea respecto -- del origen de los mismos. Lo primero, impidiendo el registro o el uso de marcas confundibles, respecto de productos que tengan las mismas caracterfsticas descriptivas, y lo segundo, impidiendo el uso o registro de marcas que pudieran inducir al consumidor a creer que el producto que compra proviene de determinada - empresa, cuando, en realidad, proviene de otra distinta que carece de toda vinculación con la primera.

Desde luego no es función principal de los derechos de propiedad industrial la tutela de los intereses del consumidor.- Estos intereses se hayan directamente protegidos por otras leyes relativas a la represión de los fraudes, identificación de mercaderfas, metrologfa, sobre producción, distribución y comercialización de productos sobre las restricciones al comercio, cuando - no, por medio de leyes específicas, de protección al consumidor -

como ha ocurrido con las leyes dictadas en los últimos años en Costa Rica, México y Venezuela.

Por lo que respecta a la confusión de las marcas, el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha sostenido entre otras cosas la siguiente tesis (13):

"MARCAS, EXAMEN DE LAS.- Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, -- (correlativo a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas), debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos, ideológicos (es decir, a las ideas que sugieran), examinando a las marcas parte por parte sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante, es de atenderse a la impresión, al efecto -- que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse -

(13) R.A. 983/70, Enrique Ortiz Colina.- 10 de Mayo de 1981, Unanimidad de votos. Ponente Lic. Guillermo Guzmán Orozco.

que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere".

Aún cuando esta tesis no se refiere de manera directa al problema de las marcas notorias, sus enunciados sobre el examen de las marcas, son válidos para éstas pues califican los medios para producir confusiones en materia marcaria en general y la forma como debe reaccionar la autoridad ante este tipo de situaciones incluyendo las que involucren una marca notoriamente conocida.

4) MARCA FAMOSA Y MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

Fernández Novoa (14) afirma que las marcas se registran para ser usadas, o bien surgen espontáneamente en el tráfico económico por consecuencia de su utilización. El destino normal de la marca es por lo tanto la utilización: el empleo del signo en el mercado para diferenciar los productos o servicios del empresario.

(14) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS. El Relieve Jurídico de la Notoriedad de la Marca. Revista de Derecho Mercantil No. 112 Abril-Junio 1969 Madrid, España, Pág. 174.

Ahora bien, el uso de la marca puede revestir diversos grados. Junto a las marcas escasamente utilizadas, existen en el tráfico económico marcas medianamente utilizadas y marcas intensamente utilizadas. Estas marcas, es decir, las intensamente utilizadas son a las que en el presente estudio se dedica especial atención.

Sigue diciendo Fernández Novoa, que una marca se utilizará intensamente cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotado de tal marca; o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias. Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, esta marca acabará por convertirse, la más de las veces en una marca "notoriamente conocida" (o "notoria"). De marca notoria debe hablarse cuando el uso intenso de la marca por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de la marca entre el público de los consumidores. En el origen de la notoriedad de la marca se encuentra siempre un uso intenso: publicidad, oferta o venta de artículo de marca y venta efectiva. Pero para que la notoriedad surja es preciso que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada, sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de la mercancía. Además del uso la notoriedad presupone una determinada actitud del público de los consumidores frente a la marca; el público ha

de contemplar en la marca el signo que distingue una clase de mercancías en atención a su origen empresarial (15). Sin la participación de los consumidores una marca no puede adquirir el atributo de la notoriedad: el público de los consumidores es un protagonista activo en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la notoriedad de la marca.

De lo hasta aquí dicho se desprende que la marca es notoria cuando goza de difusión entre el público de los consumidores. La difusión en el tráfico económico es el presupuesto de la notoriedad de la marca. Pero indudablemente la difusión o (lo que es igual) el conocimiento de la marca por parte del público-consumidor no constituye una pauta excesivamente precisa para demarcar la figura de la marca notoria. En efecto, la difusión de la marca puede referirse tanto al público en general como al círculo de los consumidores (o compradores potenciales) del género de mercancías a los que se aplica la marca correspondiente.

Dos son por tanto los criterios a los que cabe acudir a la hora de determinar la difusión de una marca; la marca ha de ser conocida por la totalidad del público, o bien ha de ser

(15) KRAYENBUHL.- Essai sur le Droit des Marques, Lausanne, 1946. Pág. 91 Cit. Por Fernández Novoa. El Relieve... Ob. Cit. Pág. 174.

conocida tan solo por aquel sector, más o menos extenso del público que consume o compra mercancías iguales o similares a aquellas que portan la marca correspondiente. Pues bien, para atribuir a una marca el carácter de notoria basta que concurra el requisito -- menos riguroso de lo señalado: es suficiente que la marca goce de difusión en el círculo de los consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que llevan sobre sí tal marca. No se exige en cambio la difusión de la marca entre el público en general. Tal difusión será, por el contrario, inexcusable para otorgar a la marca el carácter de "renombrada": la marca es renombrada cuando es conocida por la totalidad de los habitantes de un territorio. De esta suerte la marca notoria y la marca renombrada se diferencian claramente en sus presupuestos: la notoriedad presupone la difusión en el círculo particular de los consumidores del pertinente género de productos, al paso que en el renombre presupone la difusión entre el público en general. Uno y otro tipo de marcas se distinguen también -- notoriamente en cuanto a su régimen jurídico. La marca renombrada debe gozar de una protección que va más allá del principio de especialidad de la marca: se aspira otorgar al titular de la marca renombrada un jus prohibendi que puede ejercitarse en el caso -- que la marca se aplique a mercancías distintas de aquellas para las que fue inscrita. Como vamos a comprobar, no son tan radicales, en cambio, las consecuencias jurídicas que se anundan en --

torno a la figura de la marca notoria.

De lo expuesto se sigue que marca notoria es sinónimo de marca conocida por el sector de los consumidores del género de mercancías al que se aplica la marca correspondiente. La notoriedad de la marca depende, en definitiva, del grado de difusión de la misma en el respectivo sector de los consumidores. El grado de difusión puede ser mayor o menor; y (lo que es más importante) una misma marca puede tener a lo largo de su existencia un mayor o menor grado de difusión. Efectivamente esta es una de las características de la marca notoria dentro de su existencia: su fluctuación ya que oscilan dependiendo de las circunstancias que se den a lo largo de su existencia.

Es indudable (16) que a medida del grado de difusión de una marca aumenta o disminuye, aumenta o disminuye correlativamente la notoriedad de la marca. Lejos de ser una figura estática, la marca notoria es una figura dinámica: la notoriedad constituye por su propia naturaleza, una situación oscilante, porque su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) está sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su

(16) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS. El Relieve... Ob.Cit. Pág. 178.

vida, una misma marca puede ascender o descender en la escala de la notoriedad. En el supuesto de una marca registrada para distinguir diferentes clases de mercancías, puede ocurrir, además, que la marca alcance notoriedad únicamente respecto de una clase de mercancías. Así sucederá cuando el titular registral utiliza intensamente la marca tan solo en relación con una de las clases de mercancías para las que la marca había sido inscrita. En la práctica se hace esto toda vez que de acuerdo con la clasificación del reglamento, es más fácil proteger la notoriedad alcanzada -- por la marca en una de sus clasificaciones, teniéndola registrada en varias clases, ya que si se tiene registrada en una sola -- es más difícil atacarla cuando es usada por un tercero bien sea para productos idénticos y semejantes o no idénticos ni similares, por las lagunas que se pueden presentar en la ley a lo largo del procedimiento administrativo ante la autoridad correspondiente.

La marca notoria goza de un régimen jurídico singular y privilegiado. El empresario titular de una marca notoriamente conocida se ve asistido por un conjunto de facultades que no posee el empresario titular de una marca simplemente usada. En la esfera jurídica la notoriedad de la marca desencadena, en mayor o menor medida una serie de consecuencias peculiares.

En relación a la notoriedad, Sepúlveda señala que el -

concepto clásico de la marca de fábrica o de comercio se ha visto afectado, en la doctrina y en la práctica por la presencia de una nueva categoría de marcas que reclaman privilegios propios y que pretenden revolucionar todas las categorías tradicionales -- (17).

En lo que concierne al origen del concepto de "notoriedad" Sepúlveda firma, que ya desde principios de siglo se hizo notar que el formulismo puro no producía buenos resultados y que era menester remozar el derecho de las marcas en presencia de situaciones nuevas, creadas por el decidido progreso del intercambio mercantil internacional. Se percibió desde entonces que las leyes de las marcas no deben constituir un instrumento de despojo, ni tampoco un vehículo de explotación ilícita al público. Por ello fue que observando con repugnancia que los sistemas legales dejaban la oportunidad para que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de propiedad industrial de otro, fue propuesto el reconocimiento de una verdadera posesión personal sobre la marca cuando esta fuera conocida, aún -- cuando ella no se registrase.

Este autor menciona una diferencia entre la marca notoria y la marca renombrada, aunque a esta última él la llama -

(17) SEPULVEDA, CESAR. La Discusión sobre las llamadas Marcas Notorias o Marcas de Gran Renombre. Ref. de la Fac. de Derecho de la U.N.A.M. Tomo VIII. No. 29 Enero-Marzo 1968. Págs. 28, 29 y 30.

de gran fama o supernotoria diciendo al respecto:

1) La marca notoria propiamente dicha o sea aquella - para amparar mercaderías idénticas o de un género similar, a -- las que se refiere el Artículo 6 Bis, de la Convención de la -- Unión realizada en Londres. (última revisión de Estocolmo, 1967).

2) La marca de gran fama, o "supernotoria", o sea aqulla que se debe proteger en líneas de productos diferentes.

Para Rangel Medina (18) la notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores.

También afirma este autor que es por referencia al público como se puede saber que una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la notoriedad de la marca, porque significa que la marca ha tenido un --

(18) RANGEL MEDINA, DAVID.- La Protección de las Marcas Notorias...
Ob. Cit. Pág. 366.

gran éxito y ha sido apreciada por la clientela.

Los diferentes presupuestos en que descansa la marca (19) notoria y la marca renombrada son claramente expuestos por Becher. Este autor critica la tesis que para otorgar a una marca el carácter de renombrada estima suficiente la difusión del signo entre el círculo de los consumidores; en este caso solo cabe atribuir a la marca el carácter de notoria. El propone por su parte, el siguiente concepto de marca renombrada: "Es renombrado lo que es conocido por el conjunto de habitantes de cierto territorio (sean clientes, amigos o enemigos, y sin distinción de edad, cultura, clase o partido). Por consiguiente, una marca es renombrada cuando forma parte del lenguaje usual y corriente de un pueblo para designar un objeto bien determinado y preciso."

Parece tener razón Roubier (20) al afirmar que debe, sin embargo, destacarse que la doctrina y la jurisprudencia confunden con relativa frecuencia, la marca notoriamente conocida y la marca renombrada". La confusión entre ambos tipos de marcas es clásica entre la doctrina y la jurisprudencia francesa. En relación a este último punto dice que la marca notoriamente conocida debe proteger

(19) BECHER.- Der Schutz der Berühmten Marke "Grur", 1951 Págs. 489 y sigs. Cit. por Fdez. Novoa. El Relieve Jurídico... Ob. Cit. Pág. 176 y 177.

(20) ROUBIER.- Le Droit de la Propriété Industrielle, Tomo II, París 1954 No. 26 Pág. 568 Cit. por Fdez. Novoa El Relieve ... Págs. Ob. Cit. Págs. 176 y 177.

se incluso cuando el signo se emplea en relación con productos - distintos de aquellos para los que fue inscrito. Baeumer (21) -- subraya acertadamente que tanto la sentencia como la doctrina -- que comenta el caso "Pontiac", llevado ante el Tribunal de Apelación de París de 8 de Diciembre de 1962, no establece las debidas distinciones entre la marca notoria y la marca renombrada.

La distinción es de importancia pues los efectos jurídicos que surgen de uno y otro caso diferirán dependiendo de si el signo es simplemente notorio o bien renombrado.

(21) BAEUMER.- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.- Internationaler Teil. Cit. por Fernández Novoa, El Re-lieve Jurídico ... Ob. Cit, Pág. 177.

CAPITULO III

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL CONVENIO DE PARIS PARA -
LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1) Antecedentes del Artículo 6 Bis CUP.

Después de un trabajo preparatorio realizado en 1873 y 1878, el Convenio fue redactado en una conferencia diplomática - de París (1) el año 1880, firmado, con un protocolo final adicional por 11 estados (2). En una conferencia similar el año -- 1883 y ratificado por esos estados en 1884 (3). Entró en vigor - un mes después del depósito de los instrumentos de ratificación - el 7 de Julio de 1884.

El Convenio especificaba que los Estados contratantes se constituían en Unión para la protección de la Propiedad Industrial, una construcción jurídica cuyas consecuencias se examinan en el citado texto de Bodenhausen.

-
- (1) G.H.C. BODENHAUSEN.- Gufa para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Revisado en Estocolmo en 1967. VIRPI, 1961, Ginebra, Suiza, Pág. 9.
 - (2) Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Servia y Suiza, véase Bodenhausen Gufa... Ob. Cit. Pág. 9.
 - (3) Depositaron al mismo tiempo instrumentos de adhesión Ecuador, El Reino Unido y Túnez.- Véase Bodenhausen, Gufa... Ob.Cit.-- Pág. 9.

Desde el comienzo (Art. 14) prevfa la celebraci3n de conferencias peri3dicas de Revisi3n a fin de introducir en el me joras destinadas a perfeccionar sus sistemas. Esas conferencias se celebraron en Roma en 1886, en Madrid en 1890 y 1891, en Bruselas en 1897 y 1900, y en Washington en 1911, pero como los textos adoptados en esas ocaciones no est3n ya en vigor, se procedi3 a nuevas revisiones del Convenio en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

2) LA REVISION DE LA HAYA.

La Conferencia que tuvo lugar en la Haya, el a3o de -- 1925 para revisar y modernizar el texto de la Convenci3n de Pa-- rís de 1883, consider3 la propuesta, de la Conferencia de Expertos T3cnicos para el estudio de la competencia desleal, reunida en Ginebra del 5 al 10 de Mayo de 1924, haci3ndola suya, modificando las frases "impedir el registro" y "proveer la nulidad", -- por "rehusar" o "invalidar", ya consagrados desde hacfa largo -- tiempo en la terminologfa del Artfculo 6o. de la Convenci3n de -- de la Uni3n, y agreg3ndole a propocisi3n de la Gran Bretaña, que la nulificaci3n podrfa hacerse de oficio (4).

(4) SEPULVEDA, CESAR.- La Discusi3n Sobre... Ob.Cit. P3gs. 29 y siguientes.

El Artículo que salió de la revisión de La Haya quedó así:

ARTICULO 6 BIS.- Los países contratantes se comprometen a rechazar o invalidar, ya sea de oficio si la legislación del país lo permite, y a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que fuese la reproducción o la imitación susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente - del país del registro estimare ser ahí notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccionario de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o de un género semejante.

Se deberá conceder un plazo mínimo de tres años - para reclamar la cancelación de esas marcas. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las marcas registradas de mala fé.

3) Desarrollos posteriores a la revisión de 1925.

La gran innovación contenida en esta disposición -que no ha merecido la debida atención en la literatura de la Propiedad Industrial- consiste en proporcionar un nuevo fundamento en en derecho de marcas. Además el derecho formalista, es decir, - que da el registro y el derecho que concede el uso contiene un

nuevo e importante título: la notoriedad (5). De acuerdo con esta norma el dueño de una marca notoriamente conocida, en un país, puede invalidar un registro hecho ahí, sin necesidad de efectuar, a su vez ningún depósito. Ello lo puede realizar en un plazo de tres años de registrada la marca. O bien, tiene en su favor, sin obligación de realizar gestión alguna la ventaja de que la administración local rechace el registro de una marca, sobre la base que confluente sobre la marca notoria.

En la práctica lo que sucede es que si las marcas que son notorias en el extranjero, y no se tiene el debido cuidado de registrarlas en determinado país o territorio, se corre el riesgo de que se diluyan por el intenso uso que hace de esas marcas notorias un tercero, bien sea en artículos idénticos y similares, o bien no idénticos ni semejantes. Esto sucede ya que el tercero puede registrar la marca en su país de origen cuando la marca en cuestión empieza a alcanzar en su país de origen el carácter de notoria, sobre todo si se tienen en cuenta, ciertos factores como la publicidad, que hace que una marca alcance el carácter de notoria en un plazo relativamente corto.

(5) SEPULVEDA, CESAR.- La Discusión... Ob.Cit. Pág. 30 y sigs.

Modificado el convenio en las conferencias de revisión de Londres en 1934 y de Lisboa 1958, en la primera se adicionó - la parte final del párrafo primero, estipulando:

"Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

En esta conferencia de Londres, la propuesta norteamericana fue vista con desconfianza, pues se entendía como una indebida aspiración de obtener para sus nacionales ventajas excesivas en todos los países, pero la verdad es que representa una recapitulación ordenada y precisa de las normas que deben regular - la indebida apropiación de las marcas de otro, y constituye el - fruto de una triste y copiosa experiencia (6). Así como por - - ejemplo el párrafo cuatro está revestido de una gran suma de - sentido práctico y previsor.

En la conferencia de Lisboa el artículo fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería -- únicamente a la denegación o cancelación del registro de una mar

(6) SEPULVEDA, CESAR.- La Discusión... Ob. Cit. Pág. 30 y sigs.

ca que entra en conflicto con otra notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca mencionada en primer lugar.

El plazo para pedir la anulación de una marca se extendió de tres años a cinco.

4) LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO.

A partir de un decreto promulgado el 11 de Diciembre de 1903, México se haya adherido al Convenio de París para la -- Protección de la Propiedad Industrial, cuyas disposiciones, desde entonces y hasta el momento actual, forman parte integrante -- del Derecho escrito Mexicano, de conformidad con lo dispuesto -- por el artículo 133 de la Constitución, que da a los tratados -- que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren -- por el presidente de la república, con aprobación del senado, el rango de suprema ley de la república (7).

La última revisión del convenio adoptada en Estocolmo -- el 14 de Julio de 1967, es la vigente en México, razón por la --

(7) RANGEL MEDINA, DAVID.- La Protección de las Marcas Notorias... Ob. Cit. Págs. 369, 370.

cual, en cumplimiento al artículo 6 Bis de este tratado, México está obligado:

- A NEGAR el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida.
- A NULIFICAR el registro que indebidamente haya sido conferido respecto de una marca notoria.
- A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria.

5) EL ARTICULO 6 BIS TEXTO ORIGINAL.

El Artículo 6 Bis CUP, en su texto actual es tal y como sigue:

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser ahí notoriamente co-

nocida como siendo ya marca de una persona que - pueda beneficiarse del presente Convenio y utili-zada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de -- crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco -- años a partir de la fecha de registro para recla-mar la anulación de dicha marca. Los países de - la Unión tienen la facultad de prever un plazo - en el cual deberá ser reclamada la prohibición - del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registra--das o utilizadas de mala fé.

Una de las cuestiones que se plantean en relación a es-te artículo, es que se puede considerar "autoejecutivo", por lo menos en los países que admiten tal posibilidad, por otra lado - la disposición se refiere únicamente a las marcas de fábrica y - de comercio y no a las marcas de servicio, por lo cual los cita--dos miembros no están, por lo tanto obligados a aplicarla a las - marcas de servicio, pero tienen libertad al hacerlo en situacio--nes análogas.

En efecto, dependiendo de la ley sobre Propiedad Industrial, aplicable al caso concreto en concordancia con el artículo 6 Bis del CUP el criterio de las autoridades administrativas, puede ampliarse en la solución de un conflicto sobre todo tratándose de dos intereses surgidos por una marca que ha logrado notoriedad en el mercado. El mismo artículo se refiere en concreto a marcas utilizadas para productos idénticos y similares, pero en la práctica tal criterio se amplía.

6) LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas no se refiere o no alude en concreto al artículo 6 Bis CUP ni a la institución de la marca notoria, pero analizando el Artículo 147 Fracc. II, dice que: "el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país con anterioridad a la fecha de uso declarada por el que la registró." La Fracc. III del mismo precepto legal señala que "también es nulo el registro cuando la marca se ha venido usando con anteriori

dad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, y además del uso existe el registro y reciprocidad al respecto". En este caso el plazo para ejecutar la acción de nulidad es de seis meses, de acuerdo con el último párrafo del artículo 147. En el caso de la fracción II se cuenta con el plazo de un año para ejercitar la acción de nulidad, contado a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas. - Cabe señalar que por lo general no se sabe en qué momento se encuentra a disposición del público, la citada gaceta.

Las disposiciones del artículo 147 fracciones II y III son de aplicación para todo tipo de marcas -incluyendo las notorias- pero ello no constituye un régimen de protección de -- protección a la marca notoria. El artículo 147 fracción II y III confirma que el uso previo en México o en el extranjero es una - fuente de derechos -en oposición a los que surgen del registro-- pero en ellos no se contiene la doctrina de la marca notoria y me nos de aquellas que se hayan obtenido de mala fé; pues la Ley de Invenciones y Marcas establece un plazo para pedir la nulidad - (1 año ó 5 meses) en tanto que el CUP no establece plazo alguno - para solicitar la nulidad de un registro relativo a una marca no toria cuando ésta se obtuvo de mala fé. En todo caso la nulidad - habrá que apoyarla en el artículo 147 Fracc. I en concordancia - con el artículo 91 Fraccs. XX y XXI L.I.M. y 6 Bis y/o 10 Bis CUP.

CAPITULO IV

EFECTOS DE LA PROTECCION DOMESTICA E INTERNACIONAL DE LA
MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

1).- El Registro de la Marca como Fuente de Derecho.

A este sistema también se le conoce como sistema - atributivo y consiste en reconocer solo como marcas válidas y dignas de protección a las que se han registrado cubriendo to das las formalidades establecidas por el Estado (1).

El fenómeno queda expuesto en los siguientes términos: Cuando el signo force los requisitos legalmente exigidos y el interesado manifiesta con la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir productos propios surge a su favor el derecho de obtener el registro; el registro consuma este derecho y fundamenta el derecho a la marca, que por

(1) SEPULVEDA, CESAR.- La discusión sobre las llamadas...
Ob.Cit. Pág. 29.

ello es creado a virtud de la decisión del organismo registral.

Antes de adquirir derechos definitivos sobre la marca, el solo hecho de solicitar una marca ya confiere cierto derecho: el de prioridad. En igualdad de condiciones, es decir, en estado de simple solicitud, tiene derecho a la concesión de la marca el que primero la solicitó, primero la -- adoptó. Pero la exclusividad real, el derecho de oponerse al uso de marcas semejantes, emerge del hecho de la concesión del título, si no hay título no hay exclusividad.

Este sistema se conserva en Japón (2) en donde los derechos de marcas de fábrica entran en vigor solo mediante el registro y quien primero presenta su solicitud y su registro. Si una persona que empezó a usar la marca y la ha estado usando desde entonces, es posterior a otra en presentar una solicitud de un registro, estará obligada a descontinuar el uso de la marca, aún si el primer solicitante no ha empezado a usarla. Esta es la regla de aplicación general, que cuenta entre sus excepciones el caso de las marcas notorias.

(2) RANGEL ORTIZ, HORACIO.- El uso de la marca y sus efectos jurídicos. México, D.F., 1980 págs. 59 y 60

2) EL USO DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHO.

Sepúlveda firma (3) que este sistema, llamado declarativo, acepta sin ulterior declaración del interesado de que ha -- adoptado tal o cual signo como marca.

Una de las características del sistema declarativo (4) es que quien primero usa la marca es quien tiene mejor derecho - sobre ella; de la cual se desprende que el creador de una marca - puede prescindir del depósito inmediato; puede deportarlo después de haberla usado un tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo.

El depósito de la solicitud solo establece la presun-- ción de que el solicitante es el verdadero titular de los dere-- chos, presunción que puede ser destruida por medio de pruebas.

Horacio Rangel (5) señala que el uso y el registro del signo mercantil no son dos mundos incomunicados. Dice que entre uno y otro se establecen relaciones estrechas. La cuestión puede ser resuelta con muy diferentes criterios. La doctrina seña-

(3) SEPULVEDA, CESAR. La Discusión... Ob.Cit. Pág. 29

(4) RANGEL ORTIZ, HORACIO.- El Uso de la Marca ... Ob. Cit. Pág. 60.

(5) RANGEL ORTIZ, HORACIO.- El Uso de la Marca ... Ob. Cit. Pág. 60 y sigs.

la en ese sentido la posibilidad de organizar la protección jurídica en uno de estos sistemas. En primer lugar considerando el uso como el modo originario y propio de adquirir el derecho sobre el signo de tal modo que el registro del signo no sea otra cosa que una formalidad que signifique solo la presunción del derecho. Según Baylos Carroso (6), en este sistema la inscripción del signo no sería necesaria para adquirir el derecho, ni por sí misma resultaría suficiente. El registro del signo tendría únicamente un valor declarativo y cabría decir que este sistema no responde ya de modo estricto a ningún ordenamiento jurídico vigente, pues en las más diversas legislaciones del signo en un registro público, constituye hoy el presupuesto de la protección.

Sigue diciendo Rangel Ortiz que cuando se dice que el uso del signo es un modo de adquirir el derecho sobre signos mercantiles, lo que quiere expresarse no es que baste el uso para que nazca el derecho exclusivo de propiedad industrial, sino que el uso anterior de ese signo por parte de otro industrial o comerciante en determinadas circunstancias, puede impedir que nazca válidamente el derecho exclusivo a favor de otro titular registral posterior.

(6) Citado por RANGEL ORTIZ, HORACIO. El Uso de la Marca...
Ob. Cit. Pág. 60.

3) EL USO COMO ANTECEDENTE DE LA NOTORIEDAD.

Yarbrough explica hasta donde es fácil comprender la posibilidad de que actualmente un nombre comercial, una marca, un signo, puedan en poco tiempo alcanzar tal relieve y tal notoriedad que este problema es llevado de paso frente a los tribunales correspondientes. Así dice (7).

"El fenómeno de la publicidad nacional masiva ha hecho quizás el factor más importante de mercado en el nombre actual o asociación marcaría al lado de probables clientes, en lugar de la calidad respectiva o precio de los productos y servicios. La posibilidad de una rápida expansión en la actividad comercial en estos días de negocios a lo largo de la nación y de organizaciones "en cadena", se adhiere al del nombre comercial o una marca. Lo que en un principio era un negocio local, operando en una ciudad, pronto puede encontrar para proliferar en otras ciudades, en su estado irresistible, una inversión, la cual siendo provechosa en un solo estado, a menudo alienta una ambición que llega a ser una empresa nacional o internacional.

(7) YARBROUGH, FLETCHER.- Protection of Territorial Rights in Corporate Names and Trade Names. The Business Lawyer. Vol. XIX No. 4, July 1964, Chicago, Illinois, Pág. 925.

El nombre que una sociedad usa para designar sus productos o servicios, sea en la razón social o nombre comercial, logrado por el uso relacionado con una parte de su negocio, o una sucursal, éstos pueden alcanzar gran valor. Pero ¿en qué -- área geográfica o territorio tiene una empresa el derecho exclusivo a explotar ese valor para prevenir el uso de su nombre comercial, el uso de sus marcas de producto o marcas de servicio por un tercero?".

En relación a este sistema expondremos el sistema alemán por considerar éste al uso como una fuente de nacimiento -- del derecho sobre la marca.

Cabe señalar al respecto que este sistema considera -- también al registro como una fuente de nacimiento del derecho -- sobre la marca, pero en la práctica entra en coalición con el -- sistema de uso como se verá más adelante.

En el ordenamiento alemán, el nacimiento del derecho sobre la marca se subordina a la inscripción del signo en el -- correspondiente registro (8). Una vez inscrito el signo en el

(8) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS.- El Nacimiento del Derecho Sobre la Marca. Revista de Derecho Mercantil. Vol. XLII. No. 102, Oct-Dic. 1966. Madrid, España. Pág. 190.

registro, el empresario adquiere un derecho sobre la marca que le legitima para usarla de manera exclusiva, impidiendo que otros empresarios la utilicen con el fin de destinar mercaderías iguales o semejantes. El empleo efectivo de la marca no es requisito del nacimiento del derecho correspondiente porque la ley considera su suficiente el propósito o voluntad de utilizar el signo cuyo registro se solicita. El ordenamiento alemán se limita a conceder al titular de una marca registrada la posibilidad de usarla en el ejercicio de su empresa. No coacciona al empresario, sino que mediante el otorgamiento de un derecho de exclusiva le estimula para convertir la marca en uno de los valores intangibles sobre los que es posible asentar la empresa.

De lo anteriormente asentado se desprende, que en el sistema de propiedad alemán está la protección que se da a la marca que una vez que alcanza la notoriedad en el tráfico económico adquiere a su alrededor una protección que en determinado momento le sirve para evitar el uso por terceros de la marca en cuestión.

La ley alemana concede protección a cualquier medio -- distintivo de mercaderías (Ausstattung) con tal que haya alcanzado notoriedad en el tráfico económico. La forma distintiva o Ausstattung es una figura de amplios contornos que entre otras moda

lidades comprende la manera caracterfstica de presentar las mer-
caderfas (embalaje, recipiente o formato); la frase publicita-
ria y la marca o signo distintivo de la mercaderfa strictu sensu.
De donde se sigue que a travs de la institucin de la Ausstat-
tung tienen cabida en el derecho alemán las marcas no registra-
das, aparece asf junto con la marca cuyo nacimiento se somete a
requisitos formales (instruccin) la marca nacida espontáneamen-
te. Esta última solo es protegida en la zona en que se utiliza-
y en tanto es efectivamente empleada.

Téngase en cuenta el caso de la marca Mercedes que ac-
tualmente ampara determinado tipo de vehculo y ya con anterio-
ridad existían en el mercado europeo máquinas de escribir y cal-
zado amparados por el mismo nombre y que por la fuerza y efecti-
vidad lograda en el mercado por aquella éstas fueron desplaza-
das.

Ahora bien, en este punto conviene notar una importan-
te diferencia entre el sistema francés y el alemán. En el prime-
ro se protege a la marca no registrada en atención al simple --
hecho de ser usada. Por el contrario, en el sistema alemán para
que una marca no registrada goce de proteccin, además del uso
es fundamental que la marca alcance notoriedad en el mercado. -
Con razón se ha dicho respecto del derecho alemán que asf como -

en el caso de la marca registrada ofrece al titular la posibilidad de convertirla en valioso instrumento de su empresa, en el caso de la marca no registrada se premia en cambio al empresario que ha cimentado ya la buena fama del signo distintivo.

De lo anterior se deduce la posibilidad de que sobre un mismo signo distintivo recaigan derechos exclusivos de diferente contextura. Un derecho de marca nacido como consecuencia de la inscripción registrada del signo y un derecho (*Ausstattung*) nacido por consecuencia de la vigencia del signo en el tráfico económico. Cuando esto ocurra entrarán en colisión la marca registrada y la *Ausstattung*. La Ley no contempla ni, por lo mismo resuelve este conflicto. La laguna legal ha sido, sin embargo, colmada por la jurisprudencia y la doctrina, las cuales han solucionado el citado conflicto con criterios que ha variado a lo largo del tiempo. Así en una primera etapa se mantuvo que la marca registrada era un derecho de rango superior a la *Ausstattung*, por lo cual el conflicto entre ambos derechos se resolvía en favor de la marca registrada incluso en el caso de que el titular registral hubiese realizado la inscripción con el propósito de aprovecharse de la buena reputación de una *Ausstattung* anterior. Posteriormente esta concepción fue reemplazada por la tesis que atribuye idéntico rango a ambos casos. Actualmente se sostiene que el conflicto debe solucionarse de acuerdo con la regla de --

prioridad. Si un signo habfa logrado imponerse en el tráfico como distintivo de los artículos de un empresario, este podrá impugnar y dejar sin efecto la posterior inscripción registral de igual o parecido signo para las mismas o similares mercaderías. Pero esta regla de la prioridad en determinados casos cede en determinados casos ante otra figura: la Verwirkung. En efecto, se estima que atentarfa a la buena fé el que el titular de un signo distintivo más antiguo estuviese siempre legitimado para dejar sin efecto un signo más moderno aún cuando durante largo tiempo el titular más antiguo no hubiese adoptado medidas defensivas de su signo y durante ese tiempo el distintivo más moderno se hubiese convertido en un valioso signo. De aquí se desprende como una Ausstattung puede prevalecer sobre una marca registrada con anterioridad y a la inversa como una marca registrada puede prevalecer sobre una Ausstattung.

Los requisitos de la Verwirkung se pueden sintetizar así (9): a) colisión entre dos signos distintivos; b) transcurso del tiempo a partir del momento de la colisión; c) inactividad y consiguiente indefensión del titular del signo más antiguo que resulta lesionado por la aparición del nuevo signo; d) introduc-

(9) BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE.- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Tercera Edición, Berlín 1962, Pág. 118 y sigs. citados por Fernández Novoa, El Nacimiento... Ob.Cit. Pág. 204.

ción del nuevo signo (lesivo del anterior) mediante el esfuerzo y los gastos del titular del mismo y autor de la lesión del signo más antiguo. Los requisitos a) y b) constituyen simples hechos, al paso que los requisitos c) y d) representan conductas - objetivas del titular lesionado y del autor de la lesión respectivamente.

No es fácil traducir al castellano el término *ausstattung*. Callman (10) subraya que la *Ausstattung* no se reduce a la forma a la que se presentan las mercaderías en el tráfico, sino que comprende cualquier signo distintivo de las mercaderías.

Tetzner hace hincapié (11) en el distinto modo de nacer a la vida jurídica la marca registrada y la *ausstattung*. La primera nace generalmente de una forma artificial: es proyectada y más tarde inscrita; y únicamente a partir de ese momento se pondrá a prueba su capacidad para imponerse en el tráfico como signo distintivo. Por el contrario, la *Ausstattung* nace muy frecuentemente a través de un proceso orgánico de crecimiento. A menudo se imponen en el tráfico como medios distintivos ciertas formas de la mercadería a las que en un principio no se había atri-

(10) CALLMAN, *Der Unlautere Wettbewerb*, Mannheim 1929, Pág. 357
Cit. por Fernández Novoa, *El Nacimiento...* Pág. 197.

(11) TETZNER.- *Kommentar Zum Warenzeichengesetz*, Heidelberg, 1958
I Notas 29 y 30 Pág. 94 Cit. por Fernández Novoa. *El Nacimiento ... Ob. Cit.* Pág. 199.

buido función diferenciadora. Añade este autor que, no obstante, es incorrecto atribuir el fundamento de la *Ausstattung* a la fuerza normativa de lo fáctico. El fundamento de la *ausstattung* es legal. Lo que sucede es que el derecho positivo hace depender su protección jurídica de circunstancias puramente materiales.

Baumbach-Hefermehl (12) señala que la *Ausstattung* es protegida solamente ahí donde ha logrado prevalecer y que por lo tanto es posible una protección especialmente limitada a un pequeño sector en que las mercaderías hayan logrado una intensa di fusión. Debe no obstante, exigirse que la *ausstattung* se haya impuesto en un sector económico unitario de cierta importancia.

En la práctica basta con que la marca logre un éxito rotundo en una sola de las clasificaciones y que alcance el suficiente grado de notoriedad para que se le conceda la protección señalada en la *ausstattung* como sucedió en el caso de Mercedes.

Tetzner señala que tanto el nacimiento como la subsistencia de la *Ausstattung* dependen de su reconocimiento efectivo como signo diferenciador de mercancías. La notoriedad en el trá-

(12) BAUMBACH-HEFERMEHL.- Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8a. Edición, München 1960. Artículo 25 de la WZG. Nota 33 Pág. - 987 Cit. por Fernández Novoa, El Nacimiento... Ob.Cit. Pág.- 199.

fico se apoya sobre una pura situación de hecho la cual no subsistirá por sí sola fácilmente en la vida económica tan cambiante. Para mantener viva y operante la vigencia fáctica de la Ausstattung, su poseedore debe usarla constantemente (13).

La doctrina alemana discute sobre la naturaleza de la protección que debe otorgarse en ciertas circunstancias a la espectativa de la Ausstattung, es decir, el signo que se encuentra en proceso de formación y que no ha logrado todavía imponerse - en el tráfico para lograr la correspondiente notoriedad.

Baumbach-Hefermehl (14) afirman que la expectativa de la ausstattung puede ser protegida a través de la competencia ilícita. Von der Osten (15) afirma que mientras la posición presupone simplemente que una empresa ha utilizado en el tráfico - un signo durante largo tiempo, la notoriedad en el tráfico exige, en cambio, que el uso del signo haya producido el resultado de que el signo se haya impuesto como indicador del origen de la mercancía.

(13) TETZNER.- Kommentar ... Ob. Cit. Introducción Nota 11, Pág. 40. Cit. por Fernández Novoa. El Nacimiento... Ob.Cit. Pág. 199.

(14) BAUMBACH-HEFERMEHL.- Wettbewerbs ... Ob.Cit. Art. 25 de la WZG. Nota 70 Págs. 998-99. Cit. por Fernández Novoa, El Nacimiento, Ob.Cit. Pág. 199.

(15) VON DER OSTEN.- Die Verkehrsgeltung im Warenzeichen und Wettbewerbsrecht. München 1960. Pág. 18. Cit. por Fernández Novoa, El Nacimiento... Ob.Cit. Pág. 200.

La posesión alude a la relación entre el usuario y el signo, al paso que la notoriedad o vigencia en el tráfico alude a la actitud del público respecto del signo distintivo.

Bussmann-Pietzcker-Kleine justifican la aplicación de la doctrina de la Verwirkung al sector de los signos distintivos de la competencia económica. Dicen que es inadmisibles (16)- permanecer inactivo durante largo tiempo y más tarde ejercitar las correspondientes acciones defensivas frente a un signo que se ha hecho valioso. La doctrina de la Verwirkung se funda sobre la idea de que el transcurso del tiempo a la vez que modifica la circunstancias debe modificar también el grado de protección de los derechos. Después del nacimiento del signo la vida despliega sus efectos y sigue su propio camino y no el camino trazado por el legislador.

(16) BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE.- Geberbicher ... Ob.Cit. Pág. 20-21
Cit. por Fernández Novoa, El Nacimiento ... Ob. Cit. Pág. 204.

4).- El Sistema Mixto Como Fuente de Derecho

Afirma Sepúlveda que este sistema posee características tanto del sistema declarativo como del atributivo (17).

Ferrara, al hacer mención a la teoría ecléctica de Rotondi manifiesta: "Entre estas dos últimas doctrinas extremas hay una intermedia, nacida como una especie de compromiso, pero que contrariamente, a lo que acontece con los compromisos, que no suelen contentar a nadie, ha terminado de predominar. - El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la -- marca, pero ello no quiere decir que la marca no registrada ca rezca de protección, ya que, por el contrario, está protegida, pero únicamente dentro de los límites de la competencia des- - leal. Así ocurre que en caso de usurpación de una marca registrada goza la hacienda de la protección otorgada por las normas especiales sobre marcas; y si la usurpación hace referencia a - una marca, de hecho la hacienda queda protegida a través de los principios generales de la represión de la competencia desleal. Se contenta así a tirios y troyanos; agrupando en sectores dife- - rentes las figuras de las marcas registradas y de la marca de - hecho, se salva el principio del carácter constitutivo del re-- gistro, satisfaciendo al propio tiempo la necesidad de procurar una protección a las marcas de hecho. (18).

(17) SEPULVEDA, CESAR. La Discusión... Ob.Cit.Pág. 29

(18) Citado por Horacio Rangel Ortiz.- El Uso de... Ob. Cit. Págs. 59 y 60.

Una de las características de la marca notoria es su fluctuación dentro del tiempo o bien dentro de su comercialización, dependiendo de su cuidado dado por su dueño. Es por ello que una marca posterior puede prevalecer sobre una anterior -- dentro del sistema de registro de marcas pero tampoco parece - razonable que una marca conserve su vigencia por la sola virtud de subsistir el registro.

Téngase en cuenta cómo algunos sistemas como el alemán contemplan la posibilidad de que una marca que ha adquirido notoriedad dentro del mercado pueda desplazar a una que ya habfa sido anteriormente registrada.

Es por ello que Breuer clasifica los sistemas mixtos en tres tipos (19).

TIPO 1.- Es necesario registrar la marca para poder accionar civil o criminalmente en su defensa; pero la exclusividad originaria se adquiere y se conserva con el uso. Es obligatorio el uso de la marca para que el registro conserve - sus efectos.

(19) Citado por Horacio Rangel Ortiz. El Uso de la ... Ob. Cit. Pág. 60.

TIPO 2.- El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses a varios años. Durante ese tiempo, cualquier comerciante o industrial que puede probar que usó la marca con anterioridad al registro puede reivindicarla o hacerla anular. Después de transcurrido el plazo, el uso puede no ser obligatorio.

TIPO 3.- Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depósito. Caducando un registro se le reconoce al expropietario el derecho de reinscribirla durante un cierto -- plazo.

En relación a estos sistemas el Artículo 99 LIM -- concede al titular de la marca caduca o extinguida un derecho prioritario para volverla a registrar dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de extinción, sin embargo cabe señalar que la prioridad es tema de discusión.

Ahora, como señala Fernández Novoa (20), la contra posición entre sistemas puros (que se inclinan por el principio de prioridad de uso o bien por el de la inscripción registral) y sistemas mixtos (que asocian ambos principios) no es del todo exacto.

(20) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS.- El Nacimiento del Derecho Sobre la Marca. Ob. Cit. pág. 189

Esta afirmación de Fernández Novoa es cierta; téngase en cuenta los tres sistemas hasta aquí analizados y para ser -- exactos aquí en México, también se combinan. De lo anterior se deduce que analizando todas y cada una de las características - de los citados sistemas, no se dan en la práctica tal y como se mencionan pues una vez que los signos entran en colisión las ca racterísticas de los citados sistemas tienden a combinarse, sobre todo cuando a las lagunas jurídicas surgidas dentro de los sistemas de propiedad industrial, son cubiertos por la doctrina y la jurisprudencia.

a) El Sistema Mexicano.

A este sistema se le puede considerar dentro de los mixtos. Así el artículo 89 señala (L.I.M.): toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrica o produzca, podrá adquirir el derecho exclu sivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos -- que establecen esta ley y su reglamento. También señala este - artículo que igual derecho tendrán los comerciantes y presta - dores de servicios debidamente establecidos, respecto a los - artículos que vendan o los servicios que presten en el terri - torio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. También señala que los comerciantes podrán usar su marca por

sf sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste.

Cabe destacar que este artículo se refiere a comerciantes y no a productores.

También el artículo 90 de la L.I.M. señala que pueden constituir una marca las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

5) LA NOTORIEDAD DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHO.

Afirma Fernández Novoa (21) que en algunos ordenamientos jurídicos la notoriedad del signo en el tráfico económico -- opera -juntamente con la inscripción registral- como causa determinante del nacimiento del derecho sobre la marca. Es ésta, sin duda alguna una de las consecuencias jurídicas más radicales de

(21) FERNANDEZ NOVOA, CARLOS.- El Relieve Jurídico... Ob.Cit. Pág. 174.

la notoriedad de la marca. Señala que la notoriedad provoca en este caso el ingreso de la marca en la esfera jurídica: al empresario que ha logrado imprimir notoriedad al signo en el mercado se le otorga un derecho exclusivo sobre el signo notoriamente conocido. Son varios los ordenamientos nacionales que atribuyen a la notoriedad de la marca el efecto de engendrar el correspondiente derecho de exclusiva.

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN DERECHO ITALIANO

En el Derecho Italiano (22), la notoriedad de la marca constituye uno de los modos legalmente establecidos para adquirir un derecho originario sobre la marca. En el Derecho Italiano distingue entre marca de notoriedad puramente local y una marca de notoriedad general. El usuario de una marca de notoriedad puramente local no puede impedir la posterior inscripción de un signo semejante. Pero, en caso de que tal descripción llegase a producirse, al propietario de la marca de notoriedad local se le atribuye el derecho de preuso; es decir, la facultad de seguir usando la marca dentro de la zona donde la misma venia siendo --

(22) ASCARELLI.- Teoria de la Concorrenza e dei Beni Immateriali, Tercera Edición, Milano. 1960 Pág. 465-466. Cit. por Fernández Novoa, El Nacimiento... Ob. Cit. Pág. 213.

utilizada. Al usuario de la marca de notoriedad general se le otorga un derecho de exclusiva que comprende todo el territorio nacional. Sin embargo ese derecho tiene una deficiencia: una -- marca de notoriedad general puede ser superada por otra semejante que sea registrada con posterioridad siempre que esta última se convalide por el uso pacífico y de buena fé durante el plazo de cinco años.

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN EL DERECHO ALEMÁN.

En el Derecho Alemán el derecho exclusivo sobre la -- marca puede nacer por consecuencia de haber alcanzado notoriedad en el tráfico económico del signo correspondiente (23). Si bien es cierto que a primera vista en ese sistema, el nacimiento del derecho sobre la marca parece apoyarse sobre el principio de inscripción registrada, también por la vía indirecta de la *Ausstattung* se protege a la marca no registrada que goza de notoriedad en el mercado. Apoyándose en la jurisprudencia, el nacimiento del derecho sobre la marca, se apoya en Alemania, -- tanto en la inscripción registral del signo y el hecho de que --

(23) BEIER.- Grundfragen des Französischen Markenrechts, München-Köln, 1962 Pág. 148. Cit. por Fernández Novoa, El Relieve... Ob.Cit. Pág. 193.

el signo ha logrado difusión general y notoriedad entre los círculos interesados.

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN EL DERECHO UNIONISTA.

En el Derecho Unionista y en algunos ordenamientos nacionales, la notoriedad del signo en el tráfico económico puede suplir la falta de carácter distintivo de que adolece el correspondiente signo en sí mismo considerado, y eliminar, de este modo el obstáculo que impedía el acceso de tal signo al registro. Este efecto de la notoriedad se produce en relación a todos aquellos signos que no son susceptibles de inscribirse como marcas ya sea porque se trata de denominaciones genéricas, descriptivas o bien porque el ordenamiento jurídico local le niega fuerza distintiva. Si estos signos son carentes de cierta fuerza caracterizadora pero que son reconocidos en el mercado como los signos distintivos de las mercancías de una empresa, esta última podrá proceder al registro del signo correspondiente con la finalidad de que se le brinde la protección que concede la inscripción registrada. En el caso de México (24) los obstáculos para registrar un signo (Art.-

(24) Para la Notoriedad en el Derecho Unionista véase Fernández Novoa.- El Relieve Jurídico... Ob. Cit. Pág. 183.

91 Fraccs. I, V, VI, XIII, XIV, etc.) también pueden ser superados por una marca que ha logrado notoriedad en el extranjero.

EL ARTICULO 6 QUINQUIES CUP
La Notoriedad y la Duración
del Uso de la Marca.

El Derecho Unionista (25) atribuye a la notoriedad de la marca el mencionado efecto sanatorio. El artículo 6 quinquies-CUP consagra, el principio de la protección de la marca telle -- quelle: toda marca regularmente registrada será admitida para su inscripción registral tal y cual es en los otros países de la -- unión bajo la reserva indicada en el citado artículo (26). Entre las posibilidades que concede esta figura se encuentra la de registrar una marca de caracter distintivo o constitutivo con una denominación genérica o descriptiva ya que este artículo obliga a los países unionistas a "tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso en la marca" (27). Con base en esto los órganos competentes de los países unionistas --

-
- (25) VON FILSECK, MOSER.- Die Lissaboner Konferenz, C. Marken, GRUR, Ausl" 1950 Pág. 82, Columna Derecha. Cit. por Fernández Novoa, El Relieve Ob. Cit. Pág. 185.
- (26) EDRICH.- Die Klausel Telle Quelle und Ihre-Augestaltung in der Rechtsprechung der Vertragsländer der Pariser Union, - Tesis Doctoral, München 1962 Cit. Por Fernández Novoa El - Relieve Ob.Cit. Pág. 195.
- (27) BEIER.- Die Bedeutung Ausländischer Tatumstände für die -- Markenschutzfähigkeit, "GRUR", 1968 Pág. 492. Cit, por Fdz. Novoa, El Relieve Jurfdico Ob. Cit. Pág. 186.

habrán de tomar en cuenta el dato de que la marca correspondiente hubiese alcanzado notoriedad en el tráfico económico. Por consiguiente la notoriedad alcanzada por una marca en el país donde se solicite su registro o bien en un país extranjero puede subsanar la falta de fuerza distintiva y, por lo mismo, abrir al signo las puertas del registro nacional correspondiente.

Esto ha influido en algunos ordenamientos nacionales. -- Así por ejemplo la ley alemana de marcas prohíbe el registro de marcas que carezcan de fuerza distintiva, pero esta prohibición no surte efecto cuando los signos al ser registrados han alcanzado el carácter de notoriedad (28).

La notoriedad puede incidir, finalmente, en el contenido del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se consolida, el derecho subjetivo sobre tal marca debe a su vez fortalecerse. Esta protección se puede ampliar en una doble dirección. 1) La marca notoria necesita ser protegida frente al riesgo de confusión con signos similares. Debe extremarse con rigor al decidir si una marca más reciente es confundible -- con una marca anterior y notoriamente conocida. El otro sentido

(28) El artículo 6 quinquies, apartado c) fue adoptado en la Conferencia de Washington (1911) para satisfacer a la delegación Sueca, la cual temía que las marcas compuestas exclusivamente por letras o cifras fuesen rechazadas, por su largo uso, que a su vez se habían convertido en distintivo de los fabricantes suecos.

se analiza en el siguiente párrafo.

El aumento de la notoriedad y la ampliación progresiva de la protección.

La notoriedad de la marca puede cobrar relieve a la hora de determinar si existe o no semejanza entre las mercancías a las que se aplican las marcas que son objeto de confrontación. Los tribunales franceses han declarado que al aumentar la notoriedad de la marca ha de ampliarse progresivamente el sector de las mercancías que deben ser incluidas dentro del ámbito del derecho sobre la marca correspondiente(29). En apoyo de esta tesis se aduce que el público cree que la marca notoria pertenece a una empresa sólida, por lo cual si en el mercado aparece un signo similar a la marca notoria, los consumidores pueden ser inducidos a pensar que el nuevo producto ha sido lanzado por la empresa titular de la marca notoria (30).

(29) BAUEMER.- Schutzfähigkeit und Schutzzumfang der Marke im Französischen Recht (München-Köln, 1964). Pág. 104 y sig. Cit. por Fernández Novoa, El Relieve... Ob. Cit. Pág. 188.

(30) La Jurisprudencia Alemana no otorga ningún relieve a la notoriedad de la marca en el momento de apreciar si existe o no semejanza entre las mercancías en orden a las cuales se utilizan las marcas sujetas a comparación. Véase Bussmann.- Die Festlegung der Warengleichartigkeitsgrenzen 1968, Pág. 498. Cit. por Fdz. Novoa El Relieve Ob. Cit. P. 189

Los tribunales deben conceder relieve al dato de si la marca más antigua ha logrado general difusión y notoriedad en el mercado.

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA Y LA
JURISPRUDENCIA FRANCESA.

a) El caso de la marca ANTAR y sus imitaciones.

En sentencia del 10 de Enero de 1959 el Tribunal de París estimó que la marca ANTARA (registrada en 1945 para distinguir emulivos y humedecedores) y ANTAROX, ANTARANE, ANTARATE y ANTARATON (registradas en 1948 para designar igualmente los productos - designados) constitufan una imitación fraudulenta de la marcas -- ANTAR (utilizada por su titular desde el año de 1926 para distinguir productos qufmicos relativos a la fotograffa y a la agricultura). El tribunal declaró que debfa ampliarse la protección a la citada marca por su evidencia en cuanto a la antigüedad y la notoriedad (31).

b) El caso de la marca DICTAPHONE y sus imitaciones.

También en una ulterior sentencia del 28 de Enero de 1960, el Tribunal de París estimó que la marca DICTONE (inscrita

(31) Véase Fernández Novoa.- El Relieve ... Ob. Cit. Pág. 190.

en 1951 para distinguir aparatos registradores de sonido), así como las marcas DACTYPHONE y DACTYLOPHONE (inscritas en 1952 para distinguir también aparatos registradores de sonido), constituyen una imitación fraudulenta de la marca DICTAPHONE la cual - habfa sido registrada en Francia en 1907 con el objeto de designar aparatos para dictar (32).

c) El caso de la marca NESCAFE y sus imitaciones.

En sentencia del 9 de Octubre de 1965, el Tribunal de - París estimó que las marcas NEOCAF y NEOCAFE (registradas en 1959 para designar extractos de café soluble) representaban una imitación ilícita de la marca NESCAFE (registrada en Francia en 1956 - para distinguir extractos de café soluble). (33).

LA NOTORIEDAD Y LA JURISPRUDENCIA ALEMANA.

Los Tribunales Alemanes, son sin duda alguna, los que - de manera más reiterada y con mayor énfasis han mantenido la tesis de que al enjuiciar el riesgo de confusión entre dos marcas - ha de tenerse en cuenta el eventual grado de notoriedad de la mar

(32) FERNANDEZ NOVOA.- El Relieve... Ob. Cit. Pág. 191.

(33) IDEM.

ca más antigua.

a) El caso de la marca OSRAM y sus imitaciones.

Esta tesis fue ya mantenida por el Tribunal Supremo del Reich (34) en la sentencia del 4 de Diciembre de 1936. En esta sentencia el Tribunal Supremo de Reich sostuvo que el empleo de la marca DIFRAM (registrada en 1935 para distinguir lámparas incandescentes) constituía una violación del derecho de la demandante sobre la marca OSRAM (registrada en 1906 para distinguir también lámparas incandescentes). El Tribunal Supremo de Reich declaró rotundamente que al apreciar el riesgo de confusión debe tenerse en cuenta la posición que las empresas contendientes ocupan en el mercado: la marca OSRAM ha alcanzado notoriedad mundial y posee por consiguiente una fuerza caracterizadora muy acentuada.

b) El caso de la marca WIDIA y sus imitaciones.

El Tribunal Federal Alemán reafirmó esa tesis en sentencia de 19 de Junio de 1951, al estimar que el uso del signo ARDIA en el tráfico económico infringía el derecho de la demandante sobre la marca WIDIA (registrada en 1926 para designar - -

(34) Véase los antecedentes y el texto de la sentencia en GRUR 1937. Págs. 431-466, Cit. por Fernández Novoa. El Relieve Jurídico... Ob. Cit. Pág. 192.

aleaciones metálicas de singular dureza y la maquinaria fabricada por tales aleaciones (35). El tribunal declaró que la marca WIDIA poseía notoriedad y fama mundiales y que cuanto mayor es el grado de notoriedad de un signo tanto mayor es el riesgo de que los compradores lo confundan con una marca más reciente.

c) El caso de la marca "4711" y sus imitaciones.

En sentencia dd 10 de Octubre de 1956 el Tribunal de Apelación de Berlín estimó que la marca "17" (empleada por la demandada para designar agua de colonia) era confundible con el conocido signo "4711" (utilizado desde el siglo XIX para designar una empresa y sus productos (36).

LA PROTECCION DE LA MARCA FRENTE AL
RIESGO DE DEBILITAMIENTO DE LA FUERZA
DISTINTIVA Y FRENTE AL RIESGO DE
CONFUSION.

La doctrina expuesta constituye, uno de los más sólidos principios elaborados por la jurisprudencia alemana.

(35) Véase Fernández Novoa.- El Relieve. Ob. Cit. Pág. 194

(36) GRUR, 1959 Págs. 182-187. Véase Fernández Novoa, El Relieve ... Ob. Cit. Pág. 193.

Heydt (37) analizando la sentencia de 11 de Diciembre de 1958, del Tribunal Federal, en Alemania, y el caso ROTER PUNKT comenta: Cuanto mayor es la notoriedad del signo, mayor es su fuerza distintiva y el consiguiente riesgo de confusión.

- a) Riesgo de confusión inmediata y riesgo de confusión mediata.

Los tribunales europeos han llegado a argumentar que al aumentar la notoriedad de una marca disminuye correlativamente el riesgo de confusión de la misma con las marcas posteriores (38). La jurisprudencia austriaca ha estado manteniendo que la notoriedad de la marca es una circunstancia que aleja el riesgo de confusión en lugar de incrementarlo. Esta tesis también la ha defendido la jurisprudencia holandesa así como el Tribunal Supremo Español. Troller afirma por su parte que las marcas muy conocidas son susceptibles de ser diferenciadas con mayor rapidez que en el caso de marcas poco conocidas y por lo cual disminuye el riesgo de confusión.

Frente a estas tesis la jurisprudencia alemana ha decla

(37) Véase Marken Schutz und Wettbewerb XII Pág. 259 Cit. por -- Fernández Novoa El Relieve ... Pág. 199.

(38) TROLLER.- Inmaterial güterrecht, Tomo I Cit. Pág. 234 Cit. - por Fernández Novoa El Relieve Jurfdico. Ob. Cit. Pág. 200.

rado reiteradamente que de ordinario el observador rápido y superficial está dispuesto al peligro de creer que contempla la marca notoria cuando en realidad está contemplando una marca -- que presenta tan solo coincidencias con la marca notoria. Así - Schuep, dice que las marcas dotadas de una gran fuerza distintiva dejan en la mente un recuerdo más profundo y que cualquier semejanza con la marca conocida constituye una fuente de confusiones (39).

Las dos tesis expuestas, si se analizan se limitan a considerar si los consumidores aciertan o no a separar en su mente el signo más moderno y antiguo.

Pero puede ocurrir que el consumidor tome erróneamente el signo nuevo por el signo notorio y más antiguo, o bien, - que note perfectamente la diferencia entre ambos (40). Si se -- trata de consumidores que contemplan de una forma rápida y superficial la marca, es indudable que habrá confusión. Pero si -- se trata en cambio de consumidores de una gran capacidad de observación y buena memoria, recordará con precisión las caracte-

(39) SCHLUEP.- Das Markenrecht als Subjektivesrecht, Basel 1964 Págs. 20 Cit. por Fernández Novoa. El Relieve... Ob. Cit. - Pág. 201.

(40) FERNANDEZ NOVOA, El Relieve ... Ob. Cit. Pág. 201.

rfsticas de la marca notoria y se percatará de las diferencias existentes entre ambos signos, pero al hacer tal separación, -- percibirá a la vez que ambas marcas son diferentes, pero la nue va reproduce o uno o varios elementos de la marca notoria y esto lo inducirá a establecer una cierta relación entre la marca notoria y la marca moderna. Por consiguiente el consumidor puede pensar que tras la marca moderna se encuentra el propietario de la marca notoria (41).

La marca es el signo que emplea un empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los competidores (42). La función primordial que la marca desempeña es la identificar las mercancías o servi cios en atención a su origen empresarial (43).

-
- (41) VON BUREN.- Komentar Zum Bundesgesetz Uber der Unlauter Wettbewerb. Zürich 1957 Pág. 142-143, Cit. por Fernández Novoa - El Relieve Ob. Cit. Pág. 202.
- (42) BEIER-REIMER.- Etude Préliminaire en Vue de une Definition - de la Marque, "Prop. Ind." 1955, Pág. 24 y sigs. Cit. por -- Fernández Novoa El Relieve... Ob. Cit. Pág. 202.
- (43) VANZETTI.- Funzione e Natura Giuridica dil Marchio, "R.D.C.- 1961, I Págs. 16 y sigs. Cit. por Fernández Novoa El Relieve ... Ob. Cit. Pág. 203.

A través de la marca, el consumidor puede distinguir - las mercancías y servicios que ofrecen las diversas empresas. Para garantizar el cumplimiento de esta función, el ordenamiento - jurídico otorga al titular de la marca notoria la facultad de im pedir que posteriormente se registre o utilice en el tráfico eco nómico otra marca semejante confundible con la más antigua. Para evitar el error de los consumidores en cuanto al origen y procedencia de las mercancías y servicios, el ordenamiento jurídico - prohíbe al empresario el empleo de una marca que pueda confundir - se con una marca anterior de otro empresario. La protección de - la marca frente al riesgo de confusión, obedece, por tanto, al propósito de eliminar cualquier error del público de los consu - midores en orden al origen empresarial de los productos (44).

Ahora bien, el riesgo de confusión puede producirse, - en principio por dos causas (45). El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa las mercancías producidas por otra - empresa, bien porque no logra separar en su mente las marcas em pleadas por las empresas respectivas, o bien porque, aún dife - renciando claramente ambas marcas, cree que ambas pertenecen a una misma empresa. Cuando el público no distingue las marcas em

(44) BAUMBACH-HEFERMEHL.- (Tomo II WZG. Ob.Cit. Art. 31, Anotación 13 Pág. 477) Cit. Por Fernández Novoa, El Relieve... Ob.Cit.- Pág. 203.

(45) ULMER-REIMER, Tomo III, Cit., No. 183 Pág. 129. Cit. por Fdz. Novoa El Relieve... Ob. Cit. Pág. 203.

pleadas por dos empresas competidoras se habla de "riesgo de -- confusión directa o inmediata". Cuando el público diferencia con claridad las marcas pero atribuye la titularidad de las mismas a una misma empresa, se habla de "riesgo de confusión indirecta o mediata". Pues bien, la marca notoriamente conocida se ve amenazada por una y otra modalidad del riesgo de confusión.

En España por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, ha dedicado atención a lo anteriormente asentado (46). La marca notoria está expuesta a riesgo de confusión directa o inmediata -- cuando es contemplada por un consumidor poco atento. Hoy en día, no es difícil que se de la hipótesis del consumidor que observa -- sin detenimiento las marcas empleadas simultáneamente en un determinado sector del mercado.

La posibilidad de que el observador superficial confunda una nueva marca con la marca notoria es todavía mayor si el - consumidor no contempla simultáneamente ambos signos (47).

Pero el riesgo de confusión en orden al origen empresaa

(46) ARANZADI.- Repertorio de Jurisprudencia, 1956, No. 941. Cit. por Fernández Novoa, El Relieve... Ob.Cit. Pág. 204.

(47) ULMER-KRASSER.- Das Recht des Unlautern Wett. Bewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, - Tomo IV Francia, München-Köln, 1967 No. 209 Pág. 159 Nota 52. Citados por Fdez. Novoa, El Relieve... Ob.Cit. Pág. 205.

rial de las mercancías puede surgir, así mismo, en el caso de -- que el consumidor diferencie limpiamente la marca notoria y la marca nueva. Piénsese del consumidor atento, el cual conserva con nitidez el recuerdo de la marca notoria cuando contempla una nueva marca que guarda cierto parecido con la misma. Como antes se decía, a la vez que el consumidor separa claramente la marca notoria y la nueva marca, comprobará con la misma claridad la existencia de uno o varios elementos comunes(48), a ambas marcas. Bastará la repetición de un elemento característico de la marca notoria con la marca nueva para que suscite, en el ánimo del consumidor la creencia de que la nueva marca ampara un producto lanzado por el propietario de la marca notoria o más antigua.

Además por lo general, salvo contadas excepciones el público no repara en saber el origen del producto amparado, con la nueva marca.

Esto puede suceder cuando la nueva marca contenga una o varias sílabas que caractericen a la marca notoria o antigua, - induciendo con ello al consumidor a la creencia de que el nuevo -

(48) REIMER-TRUSTEDT.- (Tomo I Ob.Cit. Capítulo 15, Anotación 43, Pág. 453) Citados por Fernández Novoa, El Relieve... Ob.Cit. Pág. 206.

producto amparado con la marca nueva es un nuevo miembro de la familia de la marca notoriamente conocida. Este riesgo de confusión indirecta amenaza principalmente a la marca cuyos elementos característicos han alcanzado notoriedad en el correspondiente -- círculo de consumidores. Si uno de los elementos característicos de la marca notoria aparece en una marca perteneciente a otra empresa, el consumidor puede creer que la nueva mercancía amparada con la nueva marca proviene del mismo punto de origen empresarial de la marca antigua o notoria (49).

La marca notoriamente conocida se ve (50), por consiguiente, expuesta a un doble riesgo de confusión: confusión inmediata cuando es contemplada superficialmente por un consumidor poco atento; confusión mediata o directa cuando es contemplada por un consumidor observador. Para proteger la marca notoria frente a este doble riesgo de confusión solo hay un camino: extremar la severidad al confrontar la marca notoria y más antigua con -- una marca más reciente que contiene uno o varios elementos característicos de la marca notoria.

(49) REIMER-TRUSTEDT.- Tomo I Cit. Capítulo 15, Anotación 9 Pág. 393. Cit. por Fdez. Novoa. El Relieve... Ob.Cit. Pág. 206.

(50) Véase Fernández Novoa, Carlos. El Relieve... Ob.Cit. Pág. 207.

6) LA NULIDAD DEL REGISTRO.

La L.I.M. guarda cierta congruencia con el Artículo 6 Bis CUP, al momento de delimitar dos intereses surgidos por una marca que ha alcanzado el grado de notoriedad en el tráfico económico. Así, el artículo 147 de la citada ley señala:

Art. 147. Fracc. I.- Esta fracción señala que el registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley o de la vigente en la época de su registro.

Fracc. II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país -- con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre - que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber - usado ininterrumpidamente en el país con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registró.

Esta fracción ya está contemplando una de las características dadas dentro de las marcas notorias: su fluctuación en el tráfico económico, pues la marca notoria puede oscilar - dependiendo del tiempo y del medio en que se desenvuelva.

También la fracción III contempla la nulidad cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, si además del uso existe registro extranjero y reciprocidad al respecto. Esto en la misma hipótesis de la fracción anterior.

Estas disposiciones son de aplicación para todo tipo de marcas incluyendo la notoria pero no constituyen un régimen de protección a la marca notoria. Este precepto legal confirma que el uso previo en determinado territorio o país es una fuente de derechos, pero en ellos no se contiene la doctrina de la marca notoria (véase página 64 del presente trabajo).

Aunque, de nuevo, este precepto legal en su último párrafo señala que los plazos para pedir la nulidad de una marca, se computarán a partir de la publicación del registro de la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Así mismo el artículo 90 L.I.M., señala que no son registrables como marcas aquellas que sean idénticas, a las registradas con anterioridad, y vigentes para amparar los mismos productos o servicios, tampoco cuando sean similares en cuanto a -- los productos o servicios, en grado tal que puedan confundirse con la anterior, o bien cuando sean idénticas o semejantes en --

grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares productos (fraccs. XVII, XVIII y XIX). Estas fracciones en concordancia con el artículo 6 Bis CUP, brindan protección a la marca notoria, ya que este último precepto legal - señala que los países de la unión se comprometen a rehusar o invalidar ... una marca ... susceptibles de crear confusión .../.

También el artículo 148 L.I.M. señala que caducarán - de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven en los términos del capítulo sexto del título cuarto de la misma ley. Por otra parte, este artículo señala que procederá la - extinción del registro de una marca si su titular ha provocado - o tolerado que se transforme en denominación genérica la que co rresponda a uno o varios de los servicios para los cuales se re gistró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso - generalizado de dicha denominación por el público la misma haya perdido su significación distintiva como medio de identificar - el correlativo producto o servicio a que se aplique. En lo que se refiere al procedimiento, señala que se observará lo marcado en el título octavo de la L.I.M. y la denominación pasará al do minio público, a partir de su publicación en el Diario Oficial - de la Federación. También la fracción II del artículo 150 L.I.M. señala que el registro también puede ser cancelado por la Secre

tarfa de Industria y Comercio (hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado -- por la marca en detrimento del público o de la economía del país. Según el artículo 151 L.I.M., esta declaración puede ser de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal.

En lo que se refiere a la personalidad, idioma, -solicitud, domicilio para notificaciones, están contemplados -- por los artículos 189. 190 a 193 L.I.M. Cuando se ignora el domicilio de la demandada por no haberse dado aviso a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se puede hacer la notificación en el Diario Oficial de la Federación y un Diario de mayor circulación en la república, con fuamento en el artículo -- 195 L.I.M.

7).- Prohibición de Uso

El artículo 210 LIM señala que son infracciones administrativas:

a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y de las que ella deriven.

b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal. Asimismo este mismo artículo enumera como infracciones las enunciadas en las diez fracciones contenidas en el mismo.

Por su parte el artículo 211 LIM señala en su fracción IV que es delito usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares -- productos o servicios que aquella proteja. o bien la fracción V del mismo artículo al señalar que también es delito ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refiere la fracción IV o aquellos a que se contraen la fracción II del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma prevé. También la fracción VI señala que es delito ofre-

cer en venta o poner en circulación productos protegidos por -- una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o -- suprimido parcial, o totalmente ésta. También la fracción VII -- considera delito usar dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por tercero para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo giro.

En cuanto al ejercicio de la acción penal, el artículo 213 LIM, señala que se referirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en relación -- con la existencia del hecho constitutivo de que se trate.

8).- La Marca Notoriamente Conocida en Cuanto al Uso o Registro para Productos Similares

En lo que se refiere a la protección nacional el artículo 147 fracc. I brinda protección a la marca notoria por su uso en el extranjero, cuando ostente una anterioridad en -- cuanto a la marca local, así como cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal a la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos... (Fracc. II - -

Art. 147 LIM).

También la fracción VI, cuando señala que haya semejanza en grado de confusión, y que se refiera a servicios o productos iguales o similares y cuando sea otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación. También la fracción VII cuando la marca sea obtenida por el representante del titular de una marca registrada en el extranjero.

También el artículo 91 fraccs. XVII y XVIII LIM dan las bases para la protección de la marca a productos similares. También el artículo 6 bis CUP, al señalar la protección para productos idénticos o similares.

- 9).- La Marca Notoriamente Conocida en Cuanto al Uso o Registro Para Productos Totalmente Distintos.

La protección que se brinda a la marca notoria en caso de uso para productos no idénticos ni semejantes se hace a través de otra figura: la competencia desleal.

Esta protección ampliada ha sido tema de grandes --

discusiones y es cierto que actualmente los tribunales tienden a la protección de una marca que es notoria y que cae en el supuesto pero en concordancia con el Art. 6 bis CUP y el 10 bis CUP que contempla la competencia desleal.

"ART. 10 BIS CUP. (Competencia Desleal)

- 1.- Los países de la Unión están obligados a celebrar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2.- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3.- En particular deberán prohibirse :
 - a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial - de un competidor;
 - b) las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la acti

vidad industrial o comercial de un competidor.

- c) las indicaciones o aseveraciones - cuyo empleo, en el ejercicio del - comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Anteriormente esta ampliación de protección a la marca notoria ha sido tratada. Así, Pinto Coelho (51) dice que Ladas y Magnin, habfan propuesto adherir al artículo 6 bis CUP, - un nuevo párrafo, ampliando la protección de la marca notoriamente conocida al caso de la marca idéntica o semejante al ser registrada o depositada por terceros para productos diferentes de aquellos a los que dicha marca ampara o a los que el respectivo titular aplica; pero esto solamente en el caso de que se reconociera que la marca, por su carácter o por su originalidad o todavía por efecto de su uso prolongado, pudiera producir en el público la impresión de que la marca depositada o registrada por terceros, ampara productos fabricados por el interesado, o

(51) PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- A Protecção Da Marca Notoriamente Conhecida no Congresso de Viena da C.C.I. Boletim Da Faculdade De Direito. Vol. XXIX Universidade Da Coimbra, Portugal. pág. 2

la suposición de que esta garantizará sus cualidades o aún de existe cualquier relación entre ésta y el fabricante de los - productos en que ella es usada.

Como se puede notar ya existía la idea y la intención para esa protección ampliada.

Después del Congreso de la Cámara de Comercio Internacional, en una nota asentada por Pinto Coelho, este autor -- señala que la restricción enunciada en contra del uso por tercero de la marca notoriamente conocida para distinguir productos no idénticos ni similares de aquellos para los cuales la adoptó su titular, solo se puede concebir como medida de competencia desleal. Esta posición ya la sostenía también este autor en el Congreso de Viena (52).

Señala este autor que en el concepto amplio de la - competencia desleal necesariamente entran actos de usurpación de la marca ajena, todas aquellas prácticas, que implicando la utilización abusiva de la marca de otro, representen un medio ilícito de hacer competencia a otro comerciante o industrial.

(52) PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- O Problema Da Protecção Da Marca Quando Usada por Terceiro Para Produtos Não Identificados Nem Similares. Boletim Da Faculdade De Direito Vol. XXX Universidade Da Coimbra, Portugal págs. 2 y 3.

Y que así en esa fórmula genérica cabe necesariamente también - los abusos considerados por la Comisión Económica de las Naciones, esto es, la explotación por tercero de la circunstancia de que el titular de cierta marca notoria no tenga cuidado de ordenar para ella en su beneficio, en determinado país, la protección derivada del registro, apropiándose ese tercero el registro en su propio nombre para los productos que ella ampara.

Pero, en ese caso cuando ese abuso envuelve la apropiación en un país de marca que se conoce, y es notorio, que la marca es usada por otra persona, para determinar un producto, - la protección atribuida en otro país, solo con base en esa notoriedad e independientemente del registro, tiene el aspecto de - un revestimiento de la propiedad de la marca como signo distintivo de cierto producto, propiedad que dá a su titular, el derecho exclusivo de usarlo para distinguir ese producto. La propiedad se fortalece, por efecto del simple uso de cierta persona, - circunstancia ésta que suple la falta del registro, por suponer una publicidad que al final por el registro, se buscará siempre asegurar.

Por tanto, dice Pinto Coelho, la competencia desleal coincide con la verdadera usurpación y envuelve la violación del **DERECHO EXCLUSIVO** de su titular de usarlo para distinguir cierta

mercancía.

Se distingue pues, fundamentalmente de otros abusos en que la propiedad de la marca no es dañada directamente en la función esencial de ésta (la de individualizar cierta mercancía).

En este caso, sigue diciendo (53), que son los intereses accesorios o secundarios que uso por tercero ofende. El perjuicio puede derivar de un detrimento del poder de atracción de la marca, de falsas suposiciones por parte del público en -- cuanto al origen de productos diferentes en que es usada, de -- la impresión de que el público crea que hay relación de negocio entre los titulares de ambas marcas o de los productores de los diversos productos que ellas amparen.

En otra exposición de este mismo autor, basándose en la propuesta presentada por el grupo holandés, representado -- por Bodenhausen en el Congreso de Bruselas, señala que este -- grupo se apegó a un criterio diverso al propuesto en ese Congreso, que consiste al final en subordinar a la protección am -- (referente al uso para productos no similares) a la verifica-

(53) PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- Idem (52)

ción de determinadas condiciones de hecho, que deben forzosa-
mente presentarse en relación a la marca notoria: (54)

- 1) La posibilidad de confusión.
- 2) Un beneficio injustificado.
- 3) Una disminución real del carácter distintivo -
o del poder atractivo de la marca.

Quiere decir, prosigue, que cuando un tercero se -
vale de cierta marca notoria para designar productos no simi-
lares, solo hay que averiguar si ese uso es susceptible de --
producir cualquiera de las tres consecuencias anteriormente -
mencionadas.

En México en una sentencia, dictada por el Tercer
Tribunal Colegiado, EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIR-
CUITO, se observa la aplicación del anterior criterio en el -
R.A. 1269/84, en sentencia de 19 de Marzo de 1985 siendo que-
josa Gucci de México, S.A., y Magistrado Relator el Lic. Gena-
ro David Góngora Pimentel resolvió, revocando la sentencia y
amparando a Gucci Shops Inc. y cuyo criterio Rangel Medina ha
sostenido en diversas obras:

- (54) PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- A Protecção Da Marca Notoria
e O Congresso de Bruxelas de 1954 Da A.I.P.P.I. Boletim Da
Faculdade de Direito. Vol. XXXI, 1955 Universidade Da - -
Coimbra, Portugal pág. 19 y 20.

... La finalidad de los artículos 6 bis - y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es 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 ...

... Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca - similar que se prestara a confusión equiva- valdría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar.

Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se crearon los artículos 6 bis y 10 bis, dicho trata

de internacional forma parte de la Ley Suprema del País, en términos del artículo 133 de la Constitución Federal que señala: ...

....En concordancia con los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicana estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca:

En consecuencia, conforme a lo ordenado por el artículo 91 fracciones XX y XXI de la Ley de Invencciones y Marcas, en relación directa con lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en México está prohibido registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar

al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Para poder delimitar el significado que se debe de tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan.

Es por referencia al público consumidor - como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marcas, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores.

De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, - aún antes de que se utilice en la República Mexicana.

Por lo que ve al carácter de notoria que -- puede atribuirse a una marca, es una cues-
tión de hecho que las autoridades administra-
tivas y judiciales del país deben de determi-
nar, fundando su opinión en apreciaciones ra-
zonables...

... No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida GUCCI no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que - se cumpla con ese requisito para que se de - la protección de esa marca notoria, en térmi-
nos de lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial, ya que - se trata de una protección de carácter excep-
cional que tiene como fin evitar que se in-
duzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competen-
cia desleal.

Existen otros autores que definen la competencia - desleal, como Allart, Alcides Darras, Umberto Pippia, Cesari -- Baldi y Meyer (55).

Allart divide los actos de competencia desleal entre:

- 1) Actos provocadores de confusión entre establecimiento;
- 2) Actos provocadores de confusión entre mercaderías;
- 3) Actos causantes de desvío de la clientela;
- 4) Actos de competencia atentatorios a contratos - realizados.

Pero son los tribunales, a quienes ha tocado en definitiva distinguir el verdadero acto de competencia desleal, ya que para que éste se de , se necesitan varios factores.

(55) Citados por Newton Silveria; Competencia Desleal y Propiedad Inmaterial. Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. Enero-Diciembre 1975. No. 25, 26 Año XIII Págs. 191 y 192.

También Sansó señala que cree conveniente que el Derecho absoluto del titular de la marca podrá hacerse valer no solo para los productos para los cuales la marca fue concedida, sino también para los productos afines, es decir, para aquellos productos, que por su naturaleza típica, aún no perteneciendo al mismo género, sirven a destinaciones que pueden ser comprendidos en el ámbito de la satisfacción de una misma necesidad (56).

10).- Posible aplicación de las normas sobre la represión de la competencia desleal.

Rangel Medina (57) señala algunos ordenamientos - que pueden ser tomados como base para la represión de la competencia desleal.

- a) Ley de Invenciones y Marcas de 30 de Diciembre de 1975.
- b) Reglamento de Publicidad para alimentos, bebidas y medicamentos del 16 de diciembre de 1974.

- (56) SANSO, BENITO.- La extensión del derecho sobre la marca. Revista de la Facultad de Derecho. No. 27, 1963 Caracas Venezuela pág. 83
- (57) RANGEL MEDINA, DAVID.- Control de la Publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal. Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. Enero-Dic. 1979 págs. 29 y 30

- c) La Ley Federal de Protección al consumidor de 18 de diciembre de 1975, que entró en vigor - el 5 de febrero de 1976.
- d) Reglamento de anuncios para el D.F. de 19 de Noviembre de 1976.
- e) Ley Federal de Radio y Televisión de 8 de Marzo de 1960.
- f) Reglamento de las estaciones radiodifusoras, comerciales, culturales, de experimentación científica y de aficionados de 6 de febrero de 1942.

También este mismo autor señala que apreciar si existe o no la posibilidad de confusión entre una marca registrada con una marca usurpadora, es una cuestión de hecho que está reservada al juicio y criterio de la autoridad que tiene a su cargo el conocimiento y decisión del conflicto. Así manifiesta (58)

(58) RANGEL MEDINA, DAVID.- Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de las Marcas. Rev. Mex. de la Prop. - - Ind. y Art. Julio-Diciembre 1966 pág. 243 y sigs.

al respecto:

- a) Es a las semejanzas y no a las diferencias a las - que deben atender para determinar si hay imitación.
- b) La apreciación de las dos marcas debe resultar de - un examen sucesivo y no del simultáneo.
- c) Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los que hayan sido - reservados.
- d) La comparación de las marcas en conflicto debe ser - hecha entre ellas y no entre los productos.

Saint-Gal señala que las empresas deben tomar algunas precauciones desde el punto de vista práctico (59) al adoptar o registrar una marca:

(59) SAINT-GAL, YVES.- Política General de una Empresa para la Protección de sus Marcas en el Extranjero. Rev. Mex. de Prop. Ind. y Art. No. 15 y 16 Enero-Diciembre de 1970 págs. 80 y 81.

- a) La marca debe ser atractiva, chocante, fácil de retener y de pronunciar.
- b) Es preciso evitar la elección de denominaciones o de representaciones que puedan herir los sentimientos religiosos, afectivos o políticos del país interesado por ejemplo, un emblema religioso. Se puede citar al respecto la denominación "Nazinet" que ha sido rechazada en la República Democrática Alemana (DDR) como susceptible de producir escándalo.
- c) Debe evitarse, tanto como sea posible, la adopción de marcas que hagan referencia a ciertos acontecimientos de actualidad. En efecto, estas marcas pueden rápidamente pasar de moda, salvo en el caso de tratarse de productos de efímera existencia.
- d) Los exportadores deben también prestar su atención especial a la significación de sus marcas. En efecto, ciertas denominaciones cuya elección ha podido ser considerada como feliz en el país de origen pueden en cambio presentar un sentido muy diferente, que in-

cluso puede ser impropio o grosero en otros países. Por ejemplo cita este autor, "Byrrh", marca excelente para designar un aperitivo en los países - latinos, puede presentar cambio dificultades en países de lengua germánica o anglosajona, a causa de su parecido fonético con las palabras "Bier" y "Beer", la marca "ESSO" significa - Viven los soviets eb un dialecto de - lengua oriental.

C O N C L U S I O N E S

1.- La marca notoriamente conocida ha adquirido, como su nombre lo indica tal renombre que su protección implica un verdadero cuidado al momento de delimitar sus fronteras cuando dos o más intereses entran en conflicto.

2.- En lo que concieren a las marcas notoriamente conocidas y su protección por productos idénticos o similares, su protección es explícita en el Art. 6 bis del CUP - en concordancia con sus correlativos de la LIM.

3.- En lo que concierne a las marcas notoriamente conocidas para productos no idénticos ni similares, la -- protección de la marca notoriamente conocida, se ha buscado o se le ha tratado de proteger desde el punto de vista de la competencia desleal.

4.- Es indudable que en la protección de la marcanotoria, se protegen dos intereses: los del dueño de la -- marca y los del consumidor, sin determinar a veces la calidad del producto a adquirir por este último por el papel que juegan y desempeñan actualmente los medios de comunicación.

5.- El lanzamiento de un producto al mercado sin las medidas pertinentes pueden provocar su uso por un tercero o por terceros y si no se toman las precauciones y cuidados adecuados para ello, puede desencadenar en un detrimento del poder de atracción de la marca notoria.

En una época de comercios y negocios de pequeño alcance, el simple registro de la marca por el productor, daba a éste prioridad en cuanto al derecho sobre la marca. Pero se ha comprobado que el sistema de uso de la marca tiene una flexibilidad que se adapta o que bien surge con mas fuerza en la vida comercial e industrial de esta época.

Esto provoca cierta inseguridad entre los empresarios dispuestos a lanzarse a la conquista de los mercados.

6.- Para los consumidores una marca no registrada pero usada y que guarda una buena calidad en el mercado, puede presentar una mejor seguridad. También se desprende que los sistemas, tanto el de uso como el de registro, no se siguen rígidamente en los ordenamientos

jurídicos, sino que se combinan entre sí.

7.- Al aumentar la notoriedad de la marca ha de ampliarse progresivamente el sector de las mercancías que deben ser incluidas dentro del ámbito del derecho sobre la marca correspondiente.

8.- Al enjuiciar el riesgo de confusión entre dos marcas ha de tenerse en cuenta el eventual grado de notoriedad de la marca más antigua.

9.- Cuanto mayor es la notoriedad del signo, mayor es su fuerza distintiva y el consiguiente riesgo de confusión.

10.- El riesgo de confusión puede producirse, en principio, por dos causas. El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa las mercancías producidas por otra empresa, bien porque no logra separar en su mente las marcas empleadas por las empresas respectivas, o bien porque, aún diferenciando claramente ambas marcas, cree que ambas pertenecen a una misma empresa. Cuando el público no distingue las marcas empleadas por dos empresas competidoras se habla de "riesgo de confusión directa o inmediata". Cuando el público diferencia con claridad las marcas pero atribuye la titularidad de las mismas a una

misma empresa, se habla de "riesgo de confusión indirecta o mediata". Pues bien, la marca notoriamente conocida se ve amenazada por una y otra modalidad del riesgo de confusión.

11.- La marca notoriamente conocida se ve, por consiguiente, expuesta a un doble riesgo de confusión: confusión inmediata cuando es contemplada superficialmente por un consumidor poco atento; confusión mediata o indirecta cuando es contemplada con detenimiento por un consumidor observador; para proteger la marca notoria frente a este riesgo de confusión solo hay un camino: extremar la severidad de confrontar la marca notoria y más antigua con una marca más reciente que contiene uno o varios elementos característicos de la marca notoria.

12.- Cuando un tercero se vale de cierta marca notoria para designar productos no similares, solo hay que averiguar si ese uso es susceptible de producir cualquiera de las tres consecuencias siguientes:

- 1) La posibilidad de confusión
- 2) Un beneficio injustificado
- 3) Una disminución real del carácter distintivo o del poder atractivo de la marca.

B I B L I O G R A F I A

- ARACAMA ZARROQUIN, ERNESTO.- Los Derechos de la Propiedad Industrial como Instrumentos para la Defensa del Consumidor. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-Diciembre, 1979. México
- ARITA, HISAO.- La Protección de las Marcas Notorias en el Brasil. Revista de Derecho Industrial. Año 5. Mayo Agosto 1983. México.
- BLUM, ARNO.- Territoriality of Trademark Rights. Israel -- Law Review. Vol. 6 January 1961. Israel.
- BODENHAUSEN, G. H. C.- Gufa para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Revisado en Estocolmo. BIRPI 1969 Ginebra, - Suiza.
- BRAGA, HELSON.- La Protección de las Marcas Notorias en el Brasil. Revista de Derecho Industrial, Año 5 Mayo Agosto 1983. México.
- FREITAG, ROBERT.- Integración en el Derecho de Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-Diciembre 1979. México.
- FERNANDEZ NOVOA, CARLOS.- El Nacimiento del Derecho sobre la Marca. Revista del Derecho Mercantil. Vol. XLII. - Número 102 Oct - Dic. 1966 Madrid, España.
- El Relieve Jurídico de la Notoriedad de la Marca. - Revista de Derecho Mercantil número 112 Abril-Junio 1969 Madrid, España.
- PINTO COELHO, JOSE GABRIEL.- A Protecção da Marca Notoriamente Conhecida no Congresso de Viena da C.C.I. Boletim da Faculdade de Direito. Vol. XXIX Universidade da - - Coimbra, Portugal.

- O Problema da Protecção da Marca quando usada por Terceiro para Produtos não Identificados nem Sím-Tares. Boletim da Faculdade de Direito. Vol. XXX Universidade da Coimbra, Portugal.
- A Protecção da Marca Notoria e O Congreso de - - Bruxelas. Boletim da Faculdade de Direito Vol. - XXXI. Universidade da Coimbra, Portugal.
- RANGEL MEDINA, DAVID.- Tratado de Derecho Marcario. 1960 México.
- Control de la Publicidad para Evitar Engaños al - Consumidor y Competencia Desleal. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. Enero-Diciembre 1979, México.
- La Protección de las Marcas Notorias en al Jurisprudencia Mexicana. Revista Mexicana de Justicia No. 4 Vol. II Octubre-Diciembre 1984. México.
- Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de las Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. 1966, México.
- RANGEL ORTIZ, HORACIO.- El Uso de la Marca y sus Efectos - Jurídicos. 1980 México.
- SEPULVEDA, CESAR.- La Discusión Sobre las Llamadas Marcas - Notorias o Marcas de Gran Renombre. Revista de la Facultad de Derecho de la U.N.A.M. Tomo VIII No. 29 Enero-Marzo 1958, México.
- SILVEIRA, NEWTON.- Competencia Desleal y Propiedad Inmaterial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. No. 25 - 26 Año XIII Enero-Diciembre 1975, México.
- SAINT-GAL, YVES.- La Protección de la Marca Notoria en el Derecho Comparado. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artfstica. Num. Esp. 21-22 Enero-Diciembre, 1973. México.

----- Política General de una Empresa Para la Protec-
ción y Defensa de sus Marcas en el Extranjero.-
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y -
Artística. No. 15-16 Enero-Dic. 1970 México.

SANSO, BENITO.- La Extensión del Derecho Sobre la Marca.
Revista de la Facultad de Derecho No. 27, 1963,
Caracas, Venezuela.

YARBROUGH, FLETCHER.- Protection of Territorial Rights -
in Corporate Names and Trade Names. THE BUSINESS
LAWYER. Vol. XIX No. 4 July 1964. Chicago, Illi
nois, U.S.A.