

00721
53



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

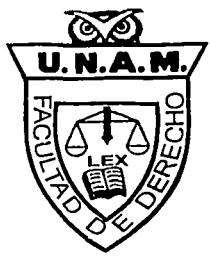
Facultad de Derecho

Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor

“ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS”

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA:

CLAUDIA ARAIZA CASTILLO



ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO D.F.

2003



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR.

28 DE ABRIL DE 2003.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita **CLAUDIA ARAIZA CASTILLO**,
ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la
tesis titulada:

“ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS”

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento
de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la
realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU”

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes
(contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que
transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para
someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino
en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación
del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual
calificará la Secretaría General de la Facultad”

DRM*amr.

Entregado a la Dirección General de Bibliotecas •
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso.
contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Claudia Araiza
Castillo

FECHA: 10 julio 2003

FIRMA: Claudia Araiza Castillo

A mis padres, Elena e Irineo, por su cariño y apoyo incondicional, y porque lo que soy se los debo a ellos.

**A David, mi marido, amigo y compañero, en quien
confío plenamente y de quien me siento orgullosa.**

D

**A David, mi hijo, la luz de mi vida y de quien
espero ser un buen ejemplo y guía en su camino.**

F

**A mis hermanas, Lucero y Gabriela, a sus
maridos e hijos, por su cariño y apoyo.**

F

**A mi suegra y cuñadas, porque sé que
cuento con su aprecio y estimación.**

G

A mis tíos y primos, en especial a Martha por su importante contribución a mi formación profesional.

**A todos mis profesores, por su
enseñanza, que siempre valoraré.**

I

INDICE

“ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS ”

Página

INDICE.....	1
INTRODUCCION.....	4
CAPITULO PRIMERO.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA	
1) Definición.....	6
2) Funciones de la marcas.....	8
3) Requisitos o caracteres de las marcas.....	15
a) Esenciales o de validez.....	16
b) Secundarios o accidentales.....	19
4) La fuente del Derecho a la marca.....	23
a) El uso.....	24
b) El registro.....	24
c) Sistema mixto.....	25

d) La notoriedad.....	26
e) Principio de la Especialidad de la marca.....	28
f) Principio de la Territorialidad de la marca.....	31
g) Excepción del principio de la especialidad: la marca notoriamente Conocida.....	32

CAPITULO SEGUNDO.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

1) El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.....	37
a) Artículo 6 bis.....	39
2) Revisiones del Convenio de París.....	41
3) Ley de Propiedad Industrial de 1942.....	47
4) Ley de Invenciones y Marcas de 1975.....	48
5) Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991-1994.....	51

CAPITULO TERCERO.- LEGISLACION NACIONAL VIGENTE SOBRE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

1) Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994.....	54
a) Artículo 90 fracción XV.....	56

2) La imitación (piratería) de la marca notoriamente conocida	59
3) Acciones legales para la defensa de la marca notoriamente conocida	61
a) Procedimiento de declaración administrativa de nulidad de marca.....	61
b) Procedimiento de declaración administrativa de infracción a una marca.....	64
c) Delitos.....	69
d) Marcas declaradas notoriamente conocidas por las autoridades mexicanas.....	74
e) Análisis de cada caso.....	74
CONCLUSIONES.....	86
BIBLIOGRAFIA.....	91

INTRODUCCION

La imitación de las marcas notoriamente conocidas se ha visto incrementada debido a que el público consumidor desea adquirir productos o servicios de buena calidad protegidos por marcas de renombre. La gente se interesa por estas marcas porque los productos o servicios amparados por ellas son elaborados o prestados con un estricto control de calidad.

Las personas que falsifican las marcas notorias, conocidas como "piratas" buscan beneficiarse del prestigio que los fabricantes y prestadores de servicios han adquirido mediante la publicidad de sus bienes o servicios.

Estos usurpadores no invierten dinero ni trabajo y en la mayoría de los casos incurren en evasión fiscal, por lo que la piratería de marcas notoriamente conocidas se convierte en un negocio lucrativo.

La piratería de marcas notoriamente conocidas es perjudicial desde varios puntos de vista: en primer lugar daña al titular de la marca pues él es quien invierte dinero, tiempo y trabajo para lograr posicionar su marca en el mercado y que ésta sea reconocida y solicitada por el público. También se afecta al consumidor porque es engañado al hacérsele creer que adquiere una marca legítima y reconocida cuando lo que está obteniendo es una falsificación de la misma.

En virtud de lo anterior, surge el presente estudio, mismo que se divide en tres capítulos. El primero de ellos corresponde a la parte general, dando los conceptos de lo que es una marca, sus funciones y requisitos. Asimismo, incluye las fuentes que dan lugar al derecho de la marca. Se incluye también el análisis de los principios de Especialidad y de Territorialidad, que rigen el Derecho Marcario; así como la excepción a estos principios y que es precisamente la que da origen a la marca notoriamente conocida.

En el segundo capítulo se analizan los antecedentes de la marca notoriamente conocida, mismas que tienen su origen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial, en específico el artículo 6 bis. Incluyo las revisiones de dicho convenio así como lo conducente a las Marcas Notorias en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 y la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994.

El cuarto capítulo está dedicado al análisis de la marca notoriamente conocida en nuestro sistema jurídico. Se incluye el estudio de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994. Posteriormente, me refiero a la piratería de las marcas notorias y a las acciones legales para su combate. Por último, se incluye un análisis de varios casos en los que se involucran marcas que las autoridades han considerado como notoriamente conocidas.

Finalmente, realizo mis conclusiones y sugerencias para combatir la piratería de las marcas notoriamente conocidas.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA

1) Definición

Varias son las definiciones que se han dado de lo que es una marca, por lo que haré mención de algunas que han aportado tratadistas en la materia.

M.Z. Weinstein define a la marca como “un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores”.¹

C.E. Mascareñas, autor español, la conceptualiza como: “un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de las otras empresas”.²

Los colombianos Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen la marca como: “un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela”.³

Ahora bien, por lo que hace a los autores mexicanos, J. Rodríguez y Rodríguez nos indica que la marca es “ la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el

¹ Weinstein Z. “Le Régime Fiscal de la Propriété Industrielle...” citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, México, 1985. P.144.

² Mascareñas C.E. “Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio”... citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las Marcas...Op. Cit. P.145.

³ Carrillo Ballesteros, Morales Casas Jesús, “La Propiedad Industrial”...citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las Marcas...Op. Cit. P. 145.

prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados". Esta descripción es resumida por su mismo autor al decir que la marca " es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido puede decirse que la marca es un signo de origen".⁴

César Sepúlveda señala que la marca es para distinguir porque señala y caracteriza productos o servicios, diferenciándolos de otros. Dice que "tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan".⁵

Por su parte, Jaime Alvarez Soberanis opina que la marca es el signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros. En ese sentido, la principal función de la marca es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. ⁶

Justo Nava Negrete define a la marca de la siguiente forma: "Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla". ⁷

Todos los autores citados definen a la marca en razón de la función esencial que tiene, que es ser un signo distintivo. La distintividad es la que permite a las marcas individualizar los productos o servicios de un comerciante, para que puedan ser identificados por el consumidor.

⁴ Rodríguez y Rodríguez Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil", Tomo I. Editorial Porrúa. México 1999. P.425.

⁵ Sepúlveda César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México, 1981. P. 113.

⁶ Alvarez Soberanis Jaime. "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", Editorial Porrúa. México 1979. P.54.

⁷ Nava Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Op. Cit. P. 147.

En lo que respecta a la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y reformada en 1994, la misma hace mención expresa de lo que debe entenderse por marca. Dentro del Título Cuarto (DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES), el Capítulo I se denomina "De las Marcas" y el artículo 88 es el precepto que establece lo que debe considerarse como marca al estipular: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Por su parte, el artículo 90 de la Ley estipula en cuatro fracciones los supuestos. En la primera de ellas menciona a las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. La fracción segunda establece que también las formas tridimensionales pueden ser constitutivas de una marca. De acuerdo con la tercera fracción, también los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en los supuestos del artículo 90 de la Ley, pueden llegar a ser una marca. Por último, también el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

2) Funciones de las marcas

Son variadas las funciones que se atribuyen a las marcas, y así lo ponen de manifiesto los conceptos doctrinarios y legales en diferentes países y épocas, lo que se explica fácilmente, ya que según sea el carácter esencial que del signo marcario se adopte, así será la función que se le asigne.⁸

Es decir, que las funciones de una marca se derivan de los conceptos que de la misma se han dado, además de que el papel que desempeñan los signos marcarios para sus propietarios será de suma importancia debido al uso que se le dé y de las funciones que desempeña la marca.

⁸ Rangel Medina David, "Tratado de Derecho Marcario". Editorial Libros de México, S.A. México, 1960 P.171.

El Doctor David Rangel Medina plantea una clasificación sistemática de las funciones de las marcas, y es en la que me basaré.

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

- **Función de Distinción**

Esta función se deriva de la esencia misma de la marca porque es a través de esta función que la marca va a servir para diferenciar un producto o un servicio de otro producto o de otro servicio del mismo género. Podemos decir que es por esta función que el público consumidor va a dirigir su atención al producto o servicio amparado por una marca y también por esta función va a distinguirlos de productos o servicios del mismo género pero protegidos con otra marca.

Esta función está claramente contemplada en la Ley de la materia, ya que el artículo 88 señala que se entiende por marca a todo signo visible que **distinga** productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Asimismo, la Ley vuelve a mencionar a esta función al referirse a los medios que pueden constituir una marca, ya que la fracción I del artículo 89 establece que podrán constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente **distintivas**, susceptibles de

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

- **Función de Protección**

Esta función se puede analizar desde varios puntos de vista. En primer lugar, tiene como fin que el propietario de una marca se encuentre protegido en cuanto al trabajo y el dinero que ha invertido para lograr un prestigio y que la clientela identifique y acepte su producto o servicio. Efectivamente, el titular de la marca se encuentra amparado en contra de sus competidores de posibles falsificaciones; mismas que simultáneamente perjudican al público consumidor porque es engañado al creer que adquiere productos o servicios de una calidad determinada, cuando en realidad no es así.

Esta función de protección de la marca va a permitir que el consumidor esté en posibilidad de que identifique productos o servicios, de otros iguales, y por ello podrá elegir libremente el que más le convenga, según sus necesidades.

- **Función de Indicación 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”.⁹

Es por medio de esta función que el consumidor conoce el origen de las mercancías que adquiere y que sabe quién es la persona que las fabrica o elabora. La función de señalar la procedencia de las mercancías se encuentra condicionada a que la marca efectivamente lleve a cabo su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.¹⁰

⁹ Rangel Medina, Tratado... Op. Cit. P. 173.

¹⁰ Idem.

La función de indicación de procedencia va a estar ligada a la función de distinción, ya que al indicar la procedencia de un producto o servicio se debe cumplir primero con la función de distinción, pues de carecer de ésta, se puede crear confundir en cuanto al origen de dicho producto o servicio.

Esta función es del interés por una parte, del industrial, en cuanto a que asegura un beneficio respecto a la reputación que ha adquirido; y por otra parte, va a ser del interés del consumidor en cuanto a que le permite comprar con seguridad un bien que ya ha apreciado por su calidad.¹¹

Algunos autores piensan que esta función ha perdido importancia en virtud de que en la vida cotidiana fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son anónimas, es decir que no contienen ninguna referencia de la empresa que elabora o fabrica dicho producto, importando únicamente el cumplir con la función de distinguir los productos de otros del mismo género.¹² Dicen, los que sostienen esta postura, que en el mercado abundan bienes y servicios con una gran variedad de marcas, de las cuales son propietarios conocidas empresas transnacionales, de las que en la mayoría de los casos se omite indicar la procedencia, por lo que los consumidores al adquirir un producto o la prestación de un servicio ignoran su procedencia.¹³

Jaime Alvarez Soberanis se pronuncia en el mismo sentido al decir que hoy en día existen miles de productos y servicios diferenciados por marcas y una cantidad muy grande de empresas, resultando imposible que el consumidor memorice además de las marcas, el nombre de quien elabora o fabrique el producto.¹⁴

Es seguro que una gran parte del público consumidor adquiera un producto de una determinada marca sin detenerse a observar quien lo fabrica; sin embargo, la gran mayoría

¹¹ Armengaud, AINE, "Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce." citado por Rangel Medina, David en "Tratado de..." Op. Cit. P.174.

¹² Nava Negrete Justo, "Derecho..." Op. Cit. P. 152.

¹³ Idem. P. 153.

¹⁴ Alvarez Soberanis Jaime, "La Regulación..." Op. Cit. P.62.

de las mercancías que consumimos cumplen con la función de indicar su procedencia, no solo porque es un derecho que tiene el titular de una marca, sino porque otras leyes independientes a la Ley de Propiedad Industrial obligan tanto a comerciantes, industriales o prestadores de servicios a indicar en sus marcas la procedencia del producto así como alguna otra información comercial complementaria.

En el rubro de las marcas notoriamente conocidas, esta función es muy importante porque son marcas que por reputación, el consumidor las conserva en su mente y es de su interés conocer al fabricante de las mismas.

Además, como lo expresa el doctor Rangel Medina, "la represión de ciertos delitos contra la propiedad industrial, y la de variadas formas de la competencia desleal; lo mismo que el rechazo de marcas imitadoras o la nulidad de los registros otorgados invadiendo por imitación, derechos de tercero, tienen como explicación fundamental el impedir la confusión que los signos imitadores producen acerca de la procedencia de las mercancías".¹⁵

- **Función Social o de Garantía de Calidad**

Se refiere a que en la marca se indique la calidad del producto o del servicio a que se aplica, por lo que es una garantía para el consumidor, ya que de esta forma va a estar seguro de la clase de producto o servicio que va a adquirir; pero también representa una garantía para el fabricante y el prestador de servicios ya que a través de la calidad de sus productos o de sus servicios, va a encontrar un medio para distinguirse de sus competidores.

Considero correcta la afirmación del doctor Rangel Medina en cuanto a que esta garantía se va a basar en el uso y la experiencia, y no sobre la ley, ya que ésta nunca puede obligar a un fabricante o a un prestador de servicios a mantener la misma calidad de sus productos.¹⁶

¹⁵ Rangel Medina. "Tratado ..." Op. Cit. P. 176.

¹⁶ Idem. P. 177.

Este objetivo de garantía de calidad según la doctrina francesa, no tiene una significación jurídica. Esto se debe a que en ocasiones un fabricante utiliza una misma marca para un mismo producto pero con calidades diferentes, es decir que se puede vender bajo una misma marca productos de calidades diferentes.¹⁷

También puede suceder que un mismo producto o servicio sea fabricado o prestado por varios fabricantes o comerciantes, en virtud de licencias de uso que otorgue el titular de la marca que los distingue, trayendo como consecuencia la diversificación de calidades,¹⁸ aún y cuando el titular debe de cuidar la calidad en los productos o servicios de los usuarios autorizados.

Justo Nava Negrete también afirma que en cuanto a las marcas notoriamente conocidas, sus titulares emplean estas marcas para otros productos que originalmente protege; y que estos otros productos dejan mucho que desear en cuanto a calidad, por lo que los consumidores al estar frente a una marca de gran renombre, lo único que hacen es comprar signos.¹⁹

Lo anterior seguramente sucede, aunque cuando estamos frente a estos casos quien debe intervenir es el Estado, para que regulen o controlen la calidad de los productos ya que es el consumidor quien se puede ver afectado en última instancia por estas situaciones. Es aquí en donde, este objetivo se convierte en una función social, tal como lo señala el doctor Rangel Medina, quien establece que esta característica convierte a la marca en una institución de orden público.

- **Función de Propaganda**

Actualmente es indiscutible la importancia de esta función en las marcas. Es por ella que se puede dar a conocer la marca en un plazo corto, máxime con los medios de comunicación existentes hoy en día. Es por medio de esta función que la marca va a atraer a la clientela e

¹⁷ Chavanne, Albert y Burts, Jean- Jacques en "Droit de la Propriété". Citado por Nava Negrete, Op. Cit. P. 154.

¹⁸ Nava Negrete, Op. Cit. P. 154 y 155.

¹⁹ Idem.

incluso contribuirá a conservarla porque será el medio por el que el consumidor tenga conocimiento de los artículos o servicios que la marca pretende identificar.

La propaganda o publicidad se refiere al producto mismo, y si éste es de buena calidad merecerá la aceptación de los consumidores y será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.²⁰

Asimismo, en la función de publicidad o propaganda intervienen factores como la originalidad, ya que existirán marcas creadas con mucho ingenio y que por la sola evocación resultan atractivas y por ello la inversión en cuanto a publicidad será menor que una marca que no tenga la misma fuerza de atracción.

El licenciado Nava Negrete señala que "la marca en el campo económico es un instrumento indispensable en la distribución de las mercancías y de la promoción de ventas; la marca realiza una función de reclame o publicitaria importante, de tal suerte que en la economía socialista, la importancia de las marcas coincide con el desarrollo de la publicidad y por consiguiente de una cierta concurrencia. En efecto, la marca representa el vehículo ideal para penetrar en los mercados extranjeros".²¹

En el campo de las marcas notorias, esta función juega un papel muy importante ya que las inversiones que sus propietarios hacen en cuanto a publicidad son muy grandes, llegando, estas marcas incluso a formar un activo valioso y que al ser aprovechadas por terceros que no aportan nada, y en cambio si se benefician, incurren en competencia desleal. En este sentido Ascarelli manifiesta: "la marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad, lo que constituye el problema planteado por las llamadas marcas supernotorias o de alto renombre, problema que, en definitiva, tienen un paralelo en las tendencias que en materia de concurrencia desleal tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria".²²

²⁰ Rangel Medina, "Tratado..." Op. Cit. P.179.

²¹ Nava Negrete. Op. Cit. P.159 y 160.

²² Idem. P. 159.

En México existen leyes y organismos tendientes a regular y controlar esta función de la marca, como por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Salud, por nombrar algunos.

3) Requisitos o Caracteres de las marcas

Las marcas deben reunir ciertos requisitos para que puedan cumplir con sus funciones. Estos requisitos serán los que determinarán si dichas marcas pueden ser protegidas o no.

Abundan criterios para la clasificación de estos requisitos. El doctor David Rangel Medina tiene su clasificación, que es la que seguiré y que se divide en dos categorías:

a) Caracteres y condiciones esenciales o de validez

- 1) Distintividad
- 2) Especialidad
- 3) Novedad
- 4) Licitud
- 5) Veracidad

b) Caracteres accidentales o secundarios

- 1) Carácter facultativo
- 2) Adherencia

3) Apariencia

4) Individualidad

a) Caracteres esenciales o de validez

1) La Distintividad

Indistintamente del concepto que se adopte como marca, o de la finalidad que más justifique su protección legal, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que a la marca debe especializar, individualizar y singularizar.²³ Es decir que la marca sirve para identificar un producto o un servicio de los productos o servicios de los competidores, por lo que si las marcas no cumplieran con esta condición, confundirían a los consumidores con otras marcas ya existentes, es decir que, en definitiva el destino de la marca está en identificar.

La Ley de la Propiedad Industrial expresamente se refiere al carácter de distintividad, al establecer, en su artículo 89 fracción I, que puede constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

La jurisprudencia también reconoce el carácter de distintividad de los signos marcarios, así como también lo hace el Convenio de París en su artículo 6 quinquies, B) 2).

2) La Especialidad

Se refiere a que la marca debe ser original, esto es, que debe llamar la atención del consumidor y evitar que éste incurra en una confusión. Efectivamente, solo cuando la marca es especial "cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se

²³ Rangel Medina. "Tratado..." Op. Cit. P.184 y 185.

confundán, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia”²⁴

El que una marca sea especial también significa que la misma no puede estar conformada por una denominación o signo elemental como lo es un número o un color aislado, o un nombre de uso común, etc. Esto obedece a razones de interés general ya que estos elementos o figuras no pueden ser del uso exclusivo de una sola persona o de un pequeño sector de la población porque se estaría incurriendo en prácticas monopólicas.

La especialidad también se refiere a que la marca únicamente se va a aplicar a la categoría de productos o servicios para los que ésta fue creada, es decir que la marca no puede proteger todos los productos o servicios contenidos en el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que cualquier persona podrá solicitar el registro de la marca con la misma denominación en alguna otra categoría. Este principio no es absoluto, pues como veremos posteriormente, las marcas notoriamente conocidas son una excepción.

3) La Novedad

Es necesario que para que una marca cumpla con la función de ser un signo distintivo, no haya sido registrada o no haya sido usado. De esta manera, será una marca que no se va a confundir con otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios. “La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora”.²⁵

Tan importante es este requisito que dentro del trámite de registro de una marca, existe un examen de novedad, en donde el signo que se pretende registrar será comparado con aquellas ya registradas o en trámite que sean idénticas o semejantes y en caso de encontrarse alguna “anterioridad” que la autoridad considere que pueda causar confusión, será objetado el registro en virtud de que el signo no es novedoso. La autoridad se

²⁴ Descartes Drummond de MAGALHAES. “Marcas de Industria e de Comercio” citado por Rangel Medina, Op. Cit. P.190.

²⁵ Rangel Medina. “Tratado...” Op. Cit. P. 193.

fundamenta en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que no son registrables como marca:

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que el examen de novedad a que son sometidas las solicitudes de marca, tiene como finalidad el objetar el registro de una marca cuando ya se encuentre registrada o en trámite de registro otra marca igual o semejante para amparar los mismos o similares productos o servicios, con el objeto de que no causen confusión entre el público consumidor.

Lo anterior también se aplica para otros signos distintivos como son los avisos comerciales y los nombres comerciales, ya que si alguien adopta como marca el nombre o el aviso comercial de un tercero, también se puede provocar confusión.

4) La Licitud

Para que una marca pueda ser jurídicamente protegida, es indispensable que el signo o la denominación susceptible de ser una marca no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres.

Este requisito de licitud está expresamente reconocido no solo para la figura de la marca sino para todas aquellas reconocidas por la Ley de la Propiedad Industrial, misma que en su artículo 4º dice:

Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

Este principio también está reconocido en el ámbito internacional, en el artículo 6 quinquies b) 3) del Convenio de París.

5) La Veracidad

Esta característica se refiere a que una denominación “será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos”.²⁶

La Ley de la Propiedad Industrial tutela este principio, en su artículo 90 fracción XIV, que establece que no son susceptibles de constituir una marca:

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

b) Caracteres accidentales o secundarios

1) Carácter facultativo

²⁶ Idem. P.197.

Este principio consiste en que el uso de una marca no es obligatorio, sino potestativo. El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios **podrán hacer uso de marcas** en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro en el Instituto.

De la lectura de este precepto se desprende el carácter facultativo de la marca, ya que, independientemente del hecho de que la marca sea un instrumento de apoyo para que el consumidor identifique los productos o servicios de un comerciante o prestador de servicios. éstos pueden o no hacer uso de la marca, ellos son libres de decidir si utilizan o no ese medio para dar a conocer sus mercancías.

Señala Descartes de Magalhaes. "Tratándose, como se trata, de un derecho, no de un deber, y atendiendo no sólo a saludables principios que en relación con la libertad de trabajo consagra el derecho público moderno, sino también a la conveniencia del comercio, en general y en particular, en interés de los consumidores, el uso de la marca es facultativo".²⁷

El principio consistente en que el uso de la marca es potestativo cuenta con una excepción, debido a que el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial estipula:

Artículo 129.- La Secretaría podrá declarar el registro y **uso obligatorio de marcas** en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas, o de competencia desleal, que causen distorsiones graves

²⁷ MAGALHAES. citado por Rangel Medina, Op. Cit. P.200.

en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

“Esto cae fuera de la esfera puramente comercial de los intereses económicos, ya que la razón de ser de estas marcas está en consideraciones de policía o de garantía pública, cuando es mayor la ocasión a fraudes o engaños a los consumidores, o en otros motivos análogos”.²⁸

c) La Adherencia

El concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara, que no pueda separarse del mismo.²⁹ Por lo que la marca cumplirá con sus funciones perfectamente sin que sea necesario que ésta esté adherida al producto, por lo que se puede conceptualizar como uso de la marca, para todos los efectos legales, el empleo o referencia que de la misma se haga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avisos, circulares, volantes, prospectos, folletos, calendarios, y en general toda mención oral o escrita que se haga de las marcas por su anuncio mural, en vehículos, aparatos de sonido, prensa, radio, televisión, cinematógrafo, etc.³⁰

d) La Apariencia

²⁸ Ramella en “Tratado de la Propiedad Industrial” citado por Rangel Medina, Op. Cit. P.200.

²⁹ Rangel Medina. “Tratado,.....” Op. Cit. P. 201.

³⁰ Idem. P. 203.

Este principio se refiere a que la marca vaya fijada al exterior del objeto. En nuestra legislación este elemento se relaciona con el uso de la marca, ya que éstas deben cumplir con una serie de leyendas obligatorias establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y otras más. Así por ejemplo, el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ® sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

e) La Individualidad

Significa que la marca tiene que ser usada por una persona ya sea física o moral. Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un productor o de un comerciante contra sus competidores.³¹

Es por esto que la marca no puede proteger a la vez productos o servicios de diferentes personas, ya que no cumpliría con la finalidad de determinar la procedencia de los productos o servicios.³²

Este principio admite excepciones como es el caso de las llamadas marcas en copropiedad y que son aquellas cuya propiedad las ostentan dos o más personas físicas o morales. También constituyen una excepción de la individualidad, las marcas colectivas, protegidas por el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece:

Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

³¹ Roubier, citado por Rangel Medina, "Tratado..." Op. Cit. P. 209.

³² Sepúlveda César, "El Sistema Mexicano..." Op. Cit. P. 115.

Otra excepción es el de los usuarios autorizados de marcas, figura contemplada en el artículo 136 de la ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

4) La Fuente del Derecho a la Marca

Son varias las fuentes que originan el derecho a la marca y dependen del sistema legislativo que cada país acoja. Podemos afirmar que son tres los sistemas que son fuente de derechos a la marca:

- Sistema Declarativo
- Sistema Atributivo
- Sistema Mixto

El sistema declarativo se refiere al uso que se le da a la marca para que pueda crear efectos. El sistema atributivo se refiere a que es necesario el registro de la marca para que constituya una fuente de derechos y el sistema mixto incluye tanto el uso de la marca como el registro para que su titular pueda obtener protección.

Las fuentes del derecho a la marca son, entonces, el primer uso y el registro, aunque éste último se ha generalizado por ser el medio más eficaz para la protección del signo marcario.³³

³³ Rangel Medina David. "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", en Revista Mexicana de Justicia editada por la Procuraduría General de la República, número 4, Vol. II, oct.-dic., 1984, Mexico, P. 359.

a) El uso.

Este sistema (Declarativo) se basa en que quien primero use la marca tendrá el derecho exclusivo sobre ésta, es decir, que se aplica el principio general de derecho consistente en "Primero en tiempo, primero en derecho".

Justo Nava Negrete dice al respecto: "Aquel que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca (no registrada) por un plazo determinado (varía según los países) ³⁴ será quien adquiera la exclusividad a usar dicho signo marcario.

Se considera que la persona que usó la marca primero, es quien debe tener el derecho exclusivo de utilizarla. Se supone que dicha marca es idea original de esa persona y que no ha sido usada por algún competidor para los mismos o similares productos o servicios. Ahora bien, para que adquiera este derecho exclusivo, es necesario que use realmente la marca y que la explote comercialmente.

Este sistema presenta inconvenientes, como es que el uso de la marca sea limitado y restringido y por ello poco difundido y que únicamente la marca sea conocida por unos cuantos consumidores, y que posteriormente, un tercero utilice esa misma marca para distinguir iguales o similares productos o servicios, pero empleando una mejor publicidad a través de los medios destinados a ello para que la marca sea conocida por el público en general, invirtiendo fuertes cantidades de dinero y que por una decisión judicial tuviera que abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero. ³⁵ En esta hipótesis, habría que demostrar la buena o mala fe de quien utilizó la marca en forma posterior.

b) El registro

³⁴ Nava Negrete, Op. Cit. P. 411.

³⁵ Idem...P. 412.

Este sistema, llamado atributivo, se basa en que quien primero registre la marca será quien tenga el derecho a su uso exclusivo. El titular de la marca será aquel que primero obtenga su registro y no quien primero la use.

La propiedad y exclusividad sobre una marca surge cuando la dependencia administrativa correspondiente, en el caso de México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorga el registro como marca del signo solicitado para distinguir los productos o servicios que en la solicitud se indiquen, previo cumplimiento tanto de los requisitos de forma como los de fondo.

Justo Nava Negrete afirma al respecto: "este sistema al igual que el anterior, presenta inconvenientes, tales como; puede ser que alguien haya utilizado por largo tiempo la marca y hecho gastos para lanzarla, pero omitió depositarla, en este supuesto sí se le da la prioridad al primer depositante, puede suceder que un tercero de mala fe se apresure para depositar la marca antes que aquél que lanzó la marca. El tercero vendrá a ser, dentro de éste sistema, titular legítimo de la marca, lo que es desleal".³⁶

c) Sistema mixto

"El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento".³⁷

A este sistema también se le denomina Atributivo Diferido, en virtud de que quien adquiera el registro de una marca, no quedará consolidada su titularidad hasta en tanto no transcurra un plazo determinado por la Ley, plazo en el cual, cualquier tercero puede legalmente

³⁶ Idem., P.412.

³⁷ Rangel Medina, "La Protección de las Marcas Notorias...". Op. Cit. P. 359.

atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre que ya usaba con anterioridad la marca registrada, pudiendo por lo tanto, demandar la nulidad de ésta.³⁸

A través de este sistema se le reconoce un derecho de exclusividad a quien primero usa la marca, aún cuando no la haya registrado; sin embargo, también reconoce un derecho de exclusividad a quien efectúe el registro y lo obtenga, por lo que ambos sistemas serán acogidos por la ley de la materia, a través de plazos, comprobaciones de uso previo, y la forma de resolver los conflictos que surjan entre usuarios o titulares de las marcas cuyos intereses se contrapongan.

Estamos ante una fórmula más justa y que contrarresta los inconvenientes tanto del sistema declarativo como del sistema atributivo.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo dicho registro no producirá efectos contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiese empezado a usar la marca, ininterrumpidamente, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fuere publicado el registro, en cuyo caso debe tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.³⁹

d) La notoriedad

Existe otro sistema por el cual se obtiene el derecho a la marca y que surge a raíz del artículo 6 bis de la Convención de París. Se trata de la notoriedad.

³⁸ Nava Negrete, "Derecho..." Op. Cit. P. 413.

³⁹ Artículos 87 y 92 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 1994

La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca, el cual no se limita 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.⁴⁰

“La notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca porque significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela”.⁴¹

Es justo que a quien ha logrado que su marca goce de notoriedad se le proteja y se le concedan derechos sobre la misma, precisamente por el esfuerzo que implica que dicho signo marcario sea identificado por los consumidores. El nivel de notoriedad de la marca es determinante para que se coloque en el supuesto de que sea una fuente de derechos. “Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, acabará por convertirse en una marca notoria o notoriamente conocida”.⁴²

La notoriedad se refiere a que la marca sea conocida por el consumidor en general, pero también se puede referir a un grupo determinado al que se aplique dicha marca. “La difusión de la marca puede referirse tanto al público en general como al círculo de consumidores del género de productos a los que se aplica la marca correspondiente”.⁴³

El Profesor argentino Jorge Otamendi, señala: “...para que haya notoriedad, la marca debe ser reconocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto”.⁴⁴

El francés Yves Saint-Gal dice: “Se entiende por marcas notorias aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante

⁴⁰ Pillet Antoine, citado por Rangel Medina en “La Protección de las Marcas Notorias en...” Op. Cit. P. 366.

⁴¹ Roubier, citado por Albert Chavanne en “Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre” en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística”, Año IV, número 8. Julio-diciembre 1966, P. 341.

⁴² Pacón Ana María, “Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputación”, en la Revista: Derecho editada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Número 47, Diciembre 1993. Lima, Perú. P. 310.

⁴³ Idem.

⁴⁴ Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot, 1989, P. 330.

, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional".⁴⁵

En el caso de la legislación mexicana, existe disposición expresa de lo que debe entenderse como notoriedad. El segundo párrafo de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entiende por marca notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Anteriormente, la notoriedad era el fruto de la antigüedad. Actualmente, con la moderna vida comercial la duración no es condición incluíble de notoriedad, ya que un producto lanzado con una publicidad impactante, podrá rápidamente, colocarse en el gusto del consumidor. También antiguamente el carácter de notoriedad estaba muy ligado a la calidad del producto o servicio protegido por la marca. Hoy en día, la notoriedad es "el fruto de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad" siendo que ahora la noción de producción en masa y de la publicidad masiva son inseparables de la notoriedad.⁴⁶

En mi particular punto de vista, la notoriedad es un concepto que puede revestir un alto grado de subjetividad, y por ello las autoridades deben actuar cuidadosamente. Ante el estudio de un caso en concreto, deben allegarse de todos las pruebas necesarias para determinar si una marca debe considerarse o no notoriamente conocida.

e) Principio de la Especialidad de la marca

Como ya se comentó, dentro de los requisitos esenciales de la marca encontramos la novedad, la licitud, la veracidad y la especialidad.

⁴⁵ Saint-Gal Yves. "Las Marcas Notorias en Derecho Comparado" en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número especial 21-22, enero-diciembre 1973, P. 390.

⁴⁶ Chavanne Albert, en "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre" Op. Cit. P.341.

“La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase”.⁴⁷ Este principio es restrictivo al limitar a la marca su protección única y exclusivamente para los productos o servicios que su titular desea amparar.

La Ley de la Propiedad Industrial hace referencia a la especialidad como requisito para que un signo sea considerado como marca, al establecer en la fracción I del artículo 89, lo que puede constituir una marca

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

El doctor Rangel medina señala: “En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie. el carácter especial de las marcas también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos”.⁴⁸ Esas reglas son las siguientes:

Artículo 90.- No será registrables como marcas:

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada

⁴⁷ Rangel Medina David. “La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana” en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año X, número 20, jul-dic. 1972, P. 183.

⁴⁸ Rangel Medina David. “El Derecho de Marcas Mexicano” en Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 22, México, 1993. P. 280.

y vigente, aplicada a los mismo o similares productos o servicios. Sin embargo sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la del uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

“En el plano profesional, la marca sólo crea un derecho exclusivo en el campo de productos o servicios idénticos o similares. Un tercero podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos, porque de tal elección no podrá resultar ningún peligro de confusión”⁴⁹. En esto consiste el Principio de la Especialidad de la marca.

Ahora bien, este principio no es absoluto ya que si se intentara aplicar estrictamente, se daría lugar a fraudes y abusos porque terceras personas tratarían de aprovecharse de la fama de alguna marca registrada para aplicarla a productos o servicios de una clase distinta, lo cual resulta ser perjudicial para el propietario de la marca registrada con anterioridad. De ahí que “entre más conocida es una marca, es más extenso el derecho a su protección”⁵⁰.

f) Principio de la Territorialidad de la marca

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad: “en el ámbito territorial, una marca sólo está protegida en los límites del territorio del país donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio, es un *res nullius* que no importa quien se pueda apropiar”⁵¹.

De acuerdo con este principio, la protección de la marca está delimitada a los límites del país en donde se efectuó el registro, por lo que si se registra una marca en México, los

⁴⁹ Chavanne Albert “Las Marcas Notoriamente...” Op. Cit. P. 339.

⁵⁰ Idem...P. 344.

⁵¹ Idem...P. 339

efectos de dicho registro se extenderán únicamente a la República Mexicana. Si se quiere que el derecho sobre esta marca sea respetado en Estados Unidos o en Japón, se tendrá que registrar la misma marca en cada uno de dichos países. Por lo que el principio de territorialidad delimitará el ámbito de validez de la marca a las fronteras del país donde se tiene registrada.⁵² Por lo tanto el derecho al uso exclusivo de una marca únicamente se tiene dentro del territorio del país en el que se protegió dicha marca.

Tal como ocurre con el principio de la especialidad, también la rigurosa aplicación del principio de territorialidad provocaría conductas fraudulentas y abusos, por ejemplo cuando un comerciante intenta aprovecharse del prestigio de una marca registrada en el extranjero, más no en México y que en este país solicitara dicho registro. Este acto no puede permitirse ya que es perjudicial tanto para el dueño de la marca extranjera y para el consumidor.

En virtud de lo anterior, también el principio de la territorialidad admite excepciones en el caso de las marcas notoriamente conocidas. "La notoriedad de la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de ésta. Su irradiación traspasa las fronteras del país donde ha sido depositada y apropiada regularmente, para conferir del mismo modo un monopolio en el país donde su notoriedad la ha dado a conocer, incluso cuando no se hubiese realizado en él ningún acto de apropiación por su titular".⁵³

Cabe señalar que la prerrogativa de ser titular de una marca notoriamente conocida debe adaptarse a la ley del país donde esté registrada o en donde pretenda ejercer alguna acción de nulidad para reprimir el uso indebido que se le dé a dicha marca.

g) Excepción de los principios de especialidad y territorialidad de la marca: La marca notoriamente conocida

⁵² Rangel Medina, en "La Protección..." Op. Cit. P. 361.

⁵³ Chavanne Albert en "Las Marcas..." Op. Cit. P. 344

La rigidez de los principios de la especialidad y territorialidad de la marca se rompe en el caso de las marcas notoriamente conocidas, mismas que cuentan con un trato privilegiado. Efectivamente. "la institución de la marca notoria funciona sobre la base de excepción a los principios de la territorialidad y de la especialidad que tradicionalmente han regulado la adquisición de derechos marcarios".⁵⁴

Efectivamente, así se desprende del artículo 6 bis del Convenio de París, cuyo fin es evitar el registro y uso de una marca que pueda confundirse con otra notoriamente conocida en el país en que se pretende registrar o usar, aunque esta última no se encuentre aún protegida mediante el registro.

Hasta ahora, hemos hecho mención de que las marcas notoriamente conocidas son excepciones a los principios de especialidad y territorialidad de las marcas, pero ¿en qué consisten estas marcas?

Me referiré a algunos conceptos que los estudiosos de la Propiedad Industrial dan dado en este sentido:

Yves Saint-Gal propone que "Se entiende por marcas notorias aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad excepcional. Sin embargo, deben ser conocidas de manera que disfruten de un renombre suficiente acusado ante una amplia clientela (o si se prefiere el "gran público") cuando se trata de productos de consumo corriente, o cuando menos ante la clientela, de un cierto círculo cuando se trata de productos considerados de lujo o de alto tecnicismo".⁵⁵

⁵⁴ Rangel Ortiz Horacio en "Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, La Decisión 344, NAFTA, TRIPS". Revista El Foro. Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8ª Época. Tomo I, México. D.F. Primer Semestre, 1995. P. 24.

⁵⁵ Saint-Gal Yves, en "Las Marcas Notorias en" Op. Cit. P. 390.

En 1948, la C.C.I. (Cámara de Comercio Internacional) consideró que: “Es notoriamente conocida una marca que, por la intensidad del uso o de la publicidad de que ella es objeto, se ha impuesto a la atención del gran público”.⁵⁶

El Tribunal de Alta Instancia de París en 1970 la definió de la siguiente manera: “La marca notoria es una marca que tiene por objeto, en todos los países, un uso de larga duración, que ha gozado de una explotación constante, masiva y que, más generalmente, es conocida por una amplia fracción del público como gozando de una reputación de primer orden”.⁵⁷

En el plano económico, A. Pillet, estima que “La notoriedad es factor del conocimiento que los consumidores tienen de una marca: el hecho de pertenecer una marca al vocabulario de los consumidores y de permitirle, en consecuencia, cambiar sus puntos de vista al respecto”.⁵⁸

Armando Sciarra Quadri, autor uruguayo, nos dice: “La notoriedad debe considerarse en forma relativa al grupo de personas interesadas en los productos que esa marca distingue, ya sean consumidores o no, o industriales o comerciantes del ramo....También incide en ese concepto el grado de educación e información de la persona. En consecuencia creemos que este concepto de notoriedad debe ser manejado con prudencia, teniendo conciencia de su relatividad y por tanto del tipo de actividad y producto de que se trate, el medio, el tipo de consumidor, etc.”.⁵⁹

Algunos autores establecen diferencias en cuanto a terminología, ya que llaman a estas marcas “notoriamente conocidas”, otros las señalan como “marcas de gran renombre”, “marcas de renombre universal”, “marcas mundiales”, “marcas famosas” o simplemente “marcas notorias”.

⁵⁶ Idem. P. 390

⁵⁷ Sentencia del 7 de noviembre de 1970 (cf. P.I.B.D. 1971, III,99) citada por Saint-Gal, Yves, Op. Cit. P. 390

⁵⁸ Pillet a. “Les grandes Marques” citado por Saint-Gal Yves, Idem

⁵⁹ Sciarra Quadri, Armando “Regulación de La Marca Notoria en el Uruguay” en Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, año XIV, Números 57-58, enero-julio 1992, Montevideo, Uruguay. P. 11 y 12.

Me adhiero al doctor David Rangel Medina al afirmar que "tal controversia no es relevante y se trata, en rigor, de una cuestión de semántica, ya que en última instancia, todas esas locuciones y otras parecidas, son sinónimas, y así deben manejarse, sin restringir su empleo a nada que no implique la popularidad de la marca".⁶⁰

Cabe mencionar que la Convención de París no define lo que debe entenderse por marca notoria. Sin embargo, nuestra Ley de la Propiedad Industrial sí lo hace en el segundo párrafo de la fracción XV del artículo 90, al estipular: "se entiende por marca notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma".

Ahora bien, la protección que la ley otorga a las marcas notoriamente conocidas encuentra su fundamento en varios aspectos.

"La teoría de la marca de gran notoriedad postula una protección amplia para aquellos signos que, gracias a un uso intensivo y a una publicidad considerable, son conocidos en un país dado como designando un producto preciso y bien determinado".⁶¹

Como ya dijimos anteriormente, la justificación para ampliar la protección de las marcas notorias se basa en evitar actos de competencia desleal y abusos que afectan tanto a los titulares de dichas marcas como al consumidor. 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, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de los que pueden ser inducidos a error".⁶²

⁶⁰ Rangel Medina David, "La Protección..." Op. Cit. P. 366

⁶¹ Aracama Zorraquín Ernesto, "La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos" en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año IV, Número 8, jul-dic 1966, P. 373.

⁶² Bodenhausen' G.H.C., citado por Rangel Ortiz en "Las marcas notoriamente..." Op. Cit. P. 25

Estoy de acuerdo con el doctor Rangel Medina en que también sirve de fundamento el proteger el trabajo honesto, y el evitar que alguien se apropie indebidamente de los signos de propiedad de otro, prevaleciendo siempre el respeto a los derechos que otro haya adquirido a través de su trabajo".⁶³

Como pueden observarse, las marcas notorias merecen una protección más amplia que las marcas comunes, para evitar conducta deshonestas y fraudulentas, es decir, actos de competencia desleal.

Horacio Rangel Ortiz habla de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas, ya que "interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas".⁶⁴

⁶³ Rangel Medina David. "La Protección..." Op. Cit. P. 368.

⁶⁴ Rangel Ortiz Horacio. "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas" en El Foro, órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 8ª Epoca, Tomo I, Número 2, México, D.F. 1988. P. 77.

CAPITULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

1) El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial

La protección que requiere la marca dentro del comercio Internacional reviste gran importancia; aunque las legislaciones varían de un país a otro en virtud de la existencia de distintos sistemas legislativos en cada nación del mundo actual. Así, el nacimiento del derecho a la marca, las formas para obtener su registro y las diversas modalidades referentes a su protección quedan sujetas a exigencias que frecuentemente cambian de una legislación nacional a otra.⁶⁵

Debido a esto, es necesaria la unificación de leyes, en donde exista un mínimo de principios que sean comunes a los muy variados sistemas de derecho existentes, así, "la protección a la propiedad industrial trasciende las fronteras naturales; de que las personas y compañías que operan en el comercio internacional necesitan protección sobre bases de armonía internacional, seguridad y uniformidad".⁶⁶

En virtud de lo anterior es que se pensó en un régimen internacional, a través de un convenio cuyo objeto fue establecer un mínimo de reglas para que fueran observadas por los países miembros del mismo, y que además en un momento dado, quedara abierto para que otros países se adhirieran a él.

Esto dio nacimiento al "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" de 1883, mismo que es "el documento más importante del régimen internacional de la propiedad industrial y constituye una solución inteligente frente a la diversidad de

⁶⁵ Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcario" Op. Cit. P. 61 y 62.

⁶⁶ Ladas P. Stephen, "Los Países Latinoamericanos y el Convenio de París" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año III, Número 6, julio-diciembre 1965. P. 252

legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión".⁶⁷

El Convenio se concluyó el 20 de marzo de 1883 y conforme el tiempo transcurrió y tomando en cuenta las necesidades de cada época, ha tenido diversas modificaciones a través de las revisiones, mismas que más adelante analizaremos.

El Convenio de París pretende abarcar a la propiedad industrial en un sentido amplio: creaciones nuevas, incluyendo patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales; los signos distintivos como marcas, nombres y avisos comerciales y denominaciones de origen, así como la represión a la competencia desleal.

Algunas de las disposiciones contenidas en el Convenio de París son:

- El "Trato Nacional". - Los habitantes de cada uno de los países firmantes gozarán de la misma protección y privilegios que cada uno de los países otorgue a sus propios nacionales. Incluyen a nacionales de países no firmantes pero que tengan establecimientos industriales o comerciales o que estén domiciliados en el territorio de alguno de los países firmantes.
- El "Derecho de Prioridad". - Se basa en que debe existir un lapso entre la fecha en que se solicite por primera vez un derecho de propiedad industrial y la fecha en que se presente a registro en algún otro país miembro de la Unión. De esta forma, se retrotraen los efectos de la posterior o posteriores solicitudes a la fecha en que se efectuó la primera.
- Se establece la libertad a cada país de la Unión para legislar en materia de marcas y de propiedad industrial en general como más le convenga, aunque el mismo Convenio establece ciertas directrices que no pueden estar en contradicción con las legislaciones nacionales.

⁶⁷ Sepúlveda César. "El Sistema Mexicano de..." Op. Cit. P. 8.

Existen más disposiciones en materia de marcas como las que se refieren a las marcas colectivas, las marcas de servicio, la transferencia de las marcas y por supuesto la que es tema del presente trabajo, las marcas notoriamente conocidas.

Nuestro país se adhirió al Convenio de París desde 1903 (Diario Oficial, 17 de septiembre de 1903), es decir que desde hace noventa y nueve años forma parte de la Unión. Esto sucedió cuando suscribió el texto de Bruselas, que posteriormente fue ratificado por el Senado.

México se ha adherido a todas y cada una de las revisiones de este Convenio, incluyendo la última, en 1967 en la ciudad de Estocolmo y que es el texto vigente, publicado en México en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.

Es decir que, desde 1903 y más todavía, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el Convenio de París forma parte integrante de nuestro derecho, ya que el artículo 133 constitucional establece:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Conforme a lo antes señalado, el Convenio de París tiene rango de Ley Federal y por ello jueces y autoridades administrativas tienen la obligación de cumplirlo.

a) Artículo 6 bis.

Las marcas notoriamente conocidas han reformado los restringidos conceptos clásicos que se tenían en materia marcaria. Para esto ha sido necesario penetrar al arraigado formulismo que existía a través del convencimiento basándose en normas naturales y en principios generales como "el proteger el trabajo honesto y la obligación de poner a los consumidores al abrigo de una indebida explotación"⁶⁸ y esto surgía antiguamente ya que las leyes marcarias constituían instrumentos de despojo y de explotación ilícita al público.

En virtud de lo anterior, fue necesario que cuando la marca fuese "conocida" se le diese una protección especial. inclusive se sabe que en 1907, en Alemania, los Tribunales del Imperio ordenaron la cancelación de una marca conocida porque quien obtuvo su registro no era el legítimo propietario y precisamente la sentencia fue fundada en principios generales de Derecho que se desprendían del Código Civil Alemán. Fue precisamente esa sentencia dictada por el tribunal alemán lo que provocó que los técnicos de la propiedad industrial, en especial los franceses, propusieran en el año de 1911, cuando tuvo lugar la Revisión de Washington del Convenio de París, la siguiente fórmula:

"El Jurisdiccional de un país unionista que hubiere hecho un depósito regular conforme a las leyes de su país, y hubiese hecho uso de la marca en un segundo país con anterioridad a un registro ahí efectuado, podría seguir usando esa marca indefinidamente".⁶⁹

Esta postura no fue siquiera discutida porque hubo oposición de dos países y fue hasta 1920 que la "Comisión Profesional Económica y Financiera" establecida por la Sociedad de Naciones para ayudar a la realización del establecimiento económico y comercial del mundo, llevó a cabo una encuesta en varios países sobre el problema de la competencia desleal, en especial, el aprovechamiento de las marcas de otro, y en donde se obtuvieron datos de gran valor con respecto a este problema.

⁶⁸ Sepúlveda César. " Discusión sobre las Llamadas Marcas Notorias o Marcas de Gran Renombre", Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo VIII, Enero-Marzo 1958, Número 29. P. 28.

⁶⁹ Actes de la Conference Reunie à Washington, citado por Sepúlveda César en "La Discusión sobre ..." Op. Cit. P. 31.

Este comité se convirtió en un "Comité Económico" y tomando los datos y proposiciones de las naciones objeto de la encuesta, propusieron el siguiente proyecto:

"Los Estados contratantes convienen en impedir:

b) el registro, a título de marca de fábrica, de la marca o de la imitación de una marca de fábrica perteneciendo a un jurisdicionado de otro Estado contratante, sin su autorización, cuando dicha marca es bien conocida de aquel que hace el depósito o de los comerciantes (en general) en el Estado donde se desean registrar para aplicarse a las mismas mercancías o a las mercancías de un naturaleza análoga".⁷⁰

Esta propuesta fue presentada en la Conferencia de Expertos Técnicos para el Estudio de la "Competencia Desleal" que se reunió en Ginebra del 5 a 10 de mayo de 1924. Posteriormente, esta conferencia de Expertos revisó el texto anterior haciéndolo más preciso y elaboró un proyecto de tratado para reprimir la competencia desleal, que fue el siguiente:

"Los países contratantes convienen en impedir el registro o de proveer la invalidación de toda marca de fábrica o de comercio **notoriamente conocida** en el comercio como la marca de un jurisdicionado de otro país; deberá concederse un plazo mínimo de 5 años a los interesados para reclamar la cancelación de las marcas así registradas".⁷¹

Es así, que como consecuencia del desarrollo que sufrió el comercio internacional, después de la Primera Guerra Mundial, surgió esta proposición de tratado en contra de la competencia desleal, proyecto que más tarde sería adoptado por la Convención de París.

2) Revisiones del Convenio de París.

⁷⁰ Propriété Industrielle, citado por Sepúlveda César en "La Discusión..." Op. Cit. P. 32.

⁷¹ Idem

El Convenio se concluyó el 20 de marzo de 1883. La primera revisión se efectuó el 14 de diciembre de 1900 en Bruselas. Posteriormente en Washington el 2 de junio de 1911 y le siguió la de la Haya el 6 de noviembre de 1925. Continuó en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y finalmente en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

- **Revisión de la Haya de 1925**

Después de que tuviera lugar la Conferencia de Expertos Técnicos para el estudio de la competencia desleal, se reunieron en la Haya en 1925, para revisar y modernizar el texto de la Convención de París de 1883.

En esta revisión consideraron el texto propuesto por la Conferencia de Expertos Técnicos para el estudio de la Competencia Desleal, a la que ya hice referencia, surgiendo el Artículo 6 bis que quedó de esta manera:

“Artículo 6 bis.- Los países contratantes se comprometen a rechazar o a invalidar, ya de oficio si la legislación del país lo permite, ya 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 allí **notoriamente conocida** por ser ya la marca de un jurisdiccional 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. El plazo correrá desde la fecha del registro de las marcas. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las marcas registradas de mala fe”.⁷²

⁷² Actes de la Haya, citada por Sepúlveda César en “La Discusión...”, Op. Cit. P. 33.

Es decir que en esta revisión solamente se llevaron a cabo modificaciones de la anterior propuesta en lo que respecta a las frases "impedir el registro" y "proveer la nulidad", por "rehusar" o "invalidar". Asimismo, se agregó lo referente a que la nulidad podría tramitarse de oficio.

Nuestro país se adhirió a las reformas de la Haya y fueron publicadas en el diario Oficial de la Federación de fecha 30 de abril de 1930, por lo que las marcas notoriamente conocidas están protegidas en México desde entonces.

De la lectura de este artículo 6 bis se desprende como una nueva fuente de derechos a la marca, además del uso y del registro, la notoriedad. Esta fuente choca con el tradicional sistema donde se consideraba que los únicos medios a través de los cuales se obtenía la protección de las marcas eran el primer uso o el registro.

Con esta innovación, el titular de una marca notoriamente conocida podría invalidar el registro de esa marca en otro país, sin la necesidad de que esté haciendo uso de ella o que la haya registrado. Además, tendría el beneficio de que la autoridad podría rechazar solicitudes o invalidar registros de oficio, sin que el interesado lo gestionara.

- Revisión de Londres en 1934.

La Convención de París se reunió una vez más con el fin de adaptar a las nuevas necesidades, el artículo 6 bis. Esta vez fue la delegación estadounidense la que propuso el proyecto siguiente:

"1. Los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a solicitud de la parte interesada, el registro, o a impedir el empleo de una marca que constituya la reproducción, la imitación o la traducción susceptible de crear una confusión con una marca que la autoridad competente del país del registro estime ser notoriamente conocida en los círculos industriales o

comerciales interesados en ese país como siendo ya la marca de una persona admitida a gozar de los beneficios de la presente Convención y utilizada para una clase de productos idénticos o similares. Igual cosa será cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear una confusión con ella.

2. La anulación o la prohibición de uso se declararán igualmente si la parte interesada prueba que la persona que ha obtenido el registro, realizado el depósito o hecho el uso de la marca falsificada o imitada, conocía la existencia y el empleo anteriores, en un país de la Unión, de la marca falsificada o imitada.

3. Deberá concederse un plazo mínimo de siete años para reclamar la anulación o la prohibición de emplear las precitadas marcas. El plazo empezará a correr, en lo que se refiere a la anulación, desde la fecha del registro, y en lo que se refiere a la prohibición de uso, desde la fecha en que ha comenzado la explotación ilícita de la marca. No correrá el plazo para demandar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

4. Todo registro, depósito o empleo, en un país de la Unión, por el agente, el representante o el cliente de una persona que haya adquirido, por virtud de un registro, de un depósito o de un empleo anteriores el derecho de esa marca, será anulado en otro país de la Unión, o rehusado o prohibido, según el caso, a solicitud de la persona que goza de la prioridad del derecho. Este último podrá obtener la protección de su marca y esa protección será considerada como dando nacimiento a la

fecha de depósito de la solicitud del registro o del primer empleo de la marca por los mencionados agentes, representantes o clientes".⁷³

Esta disposición no encontró apoyo de los demás países y finalmente el artículo quedó como sigue:

"Artículo 6 bis. Los países de la Unión se comprometen a rechazar o anular, bien sea de oficio, si la legislación del país lo permite, o bien a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea reproducción o imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país estime ser notoriamente conocida en él como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de la presente Convención y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear una confusión con ésta...".⁷⁴

En este caso, sólo se aumentó la protección en los casos de una traducción de la marca notoria y en cuanto a la imitación o reproducción de lo que es la parte fundamental de la marca. En virtud de lo anterior, podemos decir que las modificaciones en este artículo 6 bis en la Convención de Londres, fueron escasas.

- **Revisión de Lisboa en 1958.**

Muchos de los miembros de la Convención hicieron la propuesta de añadir un inciso cuarto al Artículo 6 bis con la finalidad de prohibir a terceros el aprovechamiento de marcas notoriamente conocidas para lo referente a productos diferentes. Al respecto, las Oficinas Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIPRI) y varios países, sostuvieron que con la innovación del artículo 10 bis del Convenio de París era

⁷³ Actes de la Conférence Reunie a Londres, citado por Sepúlveda César en "La Discusión...", Op. Cit. P. 33 y 34.

⁷⁴ Actes de Londres, citado por Sepúlveda César en "La Discusión...", Op. Cit. P. 35

suficiente. debido a que dicho artículo es el que reprime y contempla los actos de Competencia Desleal.

El Artículo 6 bis conservó esencialmente su redacción para quedar como sigue:

“ARTICULO 6 BIS”
(Marcas Notoriamente Conocidas)

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

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

3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.⁷⁵

Con esta nueva redacción, las únicas modificaciones fueron que se incluyó la prohibición tanto al registro como al uso, el plazo para reclamar la nulidad se aumentó de tres a cinco

⁷⁵ Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1962.

años y se agregó que los países de la Unión pueden establecer un plazo para la solicitud de prohibir su uso; y por último, se añadió que la mala fe se refiere tanto a la reclamación de anulación del registro como a la prohibición del uso.

- **Revisión de Estocolmo en 1967**

En lo que se refiere a esta revisión, el artículo 6 bis no fue objeto de modificación, aún y cuando los delegados franceses propusieron una modificación. Ellos se inclinaban por la creación de un artículo separado que condenara las acciones deshonestas, referidas a designar productos diferentes, a la apropiación de marcas conocidas y de otros signos notorios tales como los nombres comerciales.

Esta propuesta no fue siquiera discutida y por ende el texto del Artículo 6 bis quedó redactado de la misma manera en que se hizo en la Conferencia de Lisboa de 1958.

3) Ley de Propiedad Industrial de 1942.

Esta ley fue publicada el 31 de diciembre de 1942⁷⁶ y entró en vigor el 1° de enero de 1943. En esta misma fecha quedaron abrogadas las Leyes de Patentes de Invención, y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, expedidas el 26 de junio de 1928 y sus Reglamentos del 11 de diciembre del mismo año así como los Decretos del 2 de enero de 1935 que reformaron y adicionaron las leyes mencionadas y el Decreto del 8 de septiembre de 1912 que estableció determinadas obligaciones para quienes utilizaban marcas no registradas legalmente.

Esta ley toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, con sus revisiones de Bruselas, Washington y La Haya. Respecto a la revisión de Londres, no obstante haber ocurrido en 1934, México la promulgó hasta el 6 de julio de 1955.⁷⁷

⁷⁶ Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.

⁷⁷ Rangel Medina. "Tratado de...", Op. Cit. P. 44

Fue a través de la persistente aplicación de esta Ley que se generó una cantidad considerable de jurisprudencia de gran utilidad.

Esta ley introdujo reformas en materia de marcas, de las que me permito mencionar algunas. tales como: se determina qué denominaciones o signos no son susceptibles de registro; se reduce a 10 años la vigencia de las marcas; se establecen reglas sobre la autonomía de los derechos que otorga el registro de una marca; se consignan reglas para evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas. También se estipulan normas para regir el procedimiento para declarar administrativamente la nulidad, la extinción, la falsificación, imitación y uso ilegal de marcas.

Sin embargo, la Ley de Propiedad Industrial de 1942 no recogió en su texto disposiciones destinadas a tutelar a las marcas notoriamente conocidas.

4) Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

Esta ley abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942. Fue aprobada el 30 de diciembre de 1975 y originalmente la iniciativa de dicha ley se presentó con la siguiente denominación: "Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios"⁷⁸, pero al parecer se prefirió denominarla: "Ley de Invenciones y Marcas".

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 y entró en vigor el 11 de febrero de ese mismo año.

La revisión de Estocolmo de 1967 al Convenio de París fue tomada en cuenta por esta Ley, por ejemplo, en lo referente a la protección de las marcas de servicio.

⁷⁸ "Iniciativa de la Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los signos Marcarios". Presidencia de la República. México. D.F., Diciembre 1985. citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las Marcas...Op. Cit. P. 403.

Por lo que hace a las marcas notoriamente conocidas, esta ley hizo caso omiso de estos actos de competencia desleal, aún y cuando estos problemas ya se habían presentado en México desde los años 30.

Es posible que los legisladores no incluyeran este tipo de protección por considerar que ya estaba contemplada por el Convenio de París en su Artículo 6 bis. Puede ser también que pensaron que "la invasión en grandes volúmenes de marcas registradas en los países en desarrollo de propiedad extranjera, se vislumbra la necesidad imperante de frenar y de disminuir considerablemente dichas marcas; en primer lugar, mediante la adopción de normas internas que impongan restricciones y limitaciones al empleo de marcas de propiedad extranjera..."⁷⁹

Esta posición "nacionalista" no podría ser aplicable hoy en día debido a los problemas prácticos que se presentan y se seguirán presentando, máxime cuando las tendencias son cada vez más hacia el libre mercado. Por lo tanto, fue una grave omisión el no haber incluido dentro del texto de la Ley de Invenciones y Marcas disposiciones tendientes a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Por decreto del 27 de noviembre de 1986, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que fue promulgado el 29 de diciembre de 1986 para entrar en vigor el 17 de enero de 1987.

Por medio de esta reforma, se incluyó una disposición que protege a las marcas notoriamente conocidas, ya que como se mencionó anteriormente, la protección de las mismas se fundamentaba en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como en precedentes judiciales y administrativos en donde las autoridades mexicanas aplicaron esta disposición en casos donde se involucraban marcas consideradas de las notoriamente conocidas.

⁷⁹ Nava Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Op. Cit. P. 223.

Sin embargo, no todos los tribunales que han conocido de este tipo de asuntos han estado de acuerdo en aplicar el artículo 6 bis para proteger las marcas notoriamente conocidas, pues antes de las reformas se llegaron a dictar decisiones aisladas por medio de las cuales se desconocía el carácter autoaplicativo de esta disposición del Convenio de París.⁸⁰

Señala el licenciado Rangel Ortiz que estas disposiciones aisladas, desconociendo el carácter autoaplicativo del artículo 6 bis del Convenio de París fueron "un antecedente de las reformas de la Ley en esta materia, o bien como una posible política inconfesada para reformar la Ley en estos aspectos".⁸¹

La reforma a que aludo fue contenida en la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la cual transcribo a continuación:

"Artículo 91.- No son registrables como marca:

XIX.- Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error".

Esta reforma benefició a los titulares de las marcas notorias y al público en general. Al respecto me permito transcribir la opinión del licenciado José Hinojosa, al comentar esta reforma:

"Para concluir con los comentarios del Artículo 91, es de trascendental importancia el intento de nuestro país para proteger las marcas notoriamente conocidas, ya sea que éstas se encuentren o no registradas en

⁸⁰ Rangel Ortiz Horacio. "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas..." Op. Cit. P. 78.

⁸¹ Idem

México. La ausencia de dicha disposición legal específica destinada a proteger la marca notoriamente conocida, había propiciado en el pasado el ejercicio de la piratería de marcas famosas, cuya represión ha sido en la mayoría de los casos, mucho más difícil de lograr. Con la reforma, nuestro país se adecua más a lo dispuesto por la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de la que México es signatario...⁸²

5) Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991-1994

La Ley de Inventiones y Marcas fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991⁸³, que entró en vigor el día 28 del mismo mes y año, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta ley atribuye a la marca usada, aunque no registrada, efectos jurídicos en favor de su titular, como es el derecho a oponer ese uso como excepción contra acciones de usurpación por la utilización de una marca idéntica o semejante a otra registrada posteriormente a ese uso, así como el derecho de poder solicitar el registro de esa marca usada con anterioridad (Artículo 92. I). También tiene el derecho de solicitar la nulidad de una marca igual o parecida a la que ha usado, siempre que ese uso hubiera sido anterior en el país (Artículo 151. II) o en el extranjero (Artículo 151, III), a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada.

No obstante que el uso se reconoce como fuente de derechos a la marca, toda la estructura del sistema proteccionista mexicano se apoya en el registro de la marca.⁸⁴ El sistema de esta ley, al igual que en las leyes que la antecedieron, señala que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras; las formas tridimensionales, los nombres comerciales y los nombres propios de personas. Asimismo, hay signos que no son registrables por ser engañoso, ilícitos, o por carecer de los requisitos esenciales de la marca.

⁸² Hinojosa C. José. "Comentarios a las Reformas y Adiciones a la Ley de Inventiones y Marcas en materia de Marcas". Revista El Foro, Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8ª Época, Número 2, México, D.F. 1988. P. 21.

⁸³ Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991

⁸⁴ Rangel Medina David. "El Derecho de Marcas..." Op. Cit. P. 274

Esta ley se refiere expresamente a la especialidad ya que el artículo 88 define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros *de su misma especie o clase* y el artículo 89 estipula que a una marca la pueden constituir los signos susceptibles de identificar los productos o servicios a que se aplique, frente a los de su *misma especie o clase*.

Esta ley también adopta el principio de la especialidad de las marcas cuando obliga a que los registros de éstas se realicen bajo las reglas relativas a la clasificación tradicional de productos; tales como: que las marcas se registran en relación con productos o servicios determinados (Artículo 93); que en la solicitud de registro deben especificarse los productos o servicios a los que se aplicará la marca (Artículo 113 IV); que no podrán registrarse marcas idénticas o semejantes a otra ya registrada aplicada a los mismos o similares productos o servicios (Artículo 90 XVI y XVII); que se prohíbe aumentar el número de productos que protege una marca ya registrada (Artículo 94); que la similitud de mercancías es uno de los elementos constitutivos de la imitación de la marca (Artículo 213 V) y que el hecho de usar una marca registrada sin el consentimiento de su dueño en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique se castiga como delito (Artículo 223 VI).

Tal como se hizo mención con anterioridad, el principio de la especialidad no es absoluto porque las marcas notorias tienen un trato privilegiado, ya que la protección de éstas se extiende a productos clasificados en rubros distintos al que pertenecen los productos amparados por la marca registrada.

Durante la vigencia de las leyes anteriores se produjo abundante jurisprudencia respecto a las marcas notorias y en esta ley de 1991, la fracción XV del artículo 90 prohíbe el registro de las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicadas a *cualquier producto o servicio* y castiga como infracción administrativa el uso como marca de esas marcas de renombre, sin la autorización del titular (Artículo 213, VII).

Cabe destacar que esta fracción XV del artículo 90 contempla un aspecto que la reforma de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas no consideró y es que estipula textualmente que se debe negar el registro de una marca que se considere notoriamente conocida para cualquier producto o servicio, mientras que la reforma de 1986 solamente disponía que el registro se debía negar para los mismos o similares productos o servicios; con lo que se pretendió ampliar la protección de las marcas notoriamente conocidas.

CAPITULO TERCERO

LEGISLACION NACIONAL VIGENTE SOBRE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

1) Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994

Por decreto del 13 de julio de 1994 se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; las cuales entraron en vigor el 1º de octubre de 1994.⁸⁵

Haré mención solamente de algunos de los cambios que se llevaron a cabo al texto de la ley. En primer lugar, el nombre de este ordenamiento fue modificado de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial al de "Ley de la Propiedad Industrial". Asimismo, ya no sería la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la autoridad encargada de la aplicación de esta ley, sino el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dentro de los signos distintivos, hubo modificaciones tales como que se incluye el nombre propio de una persona física como constitutivo de una marca, siempre que no se confunda con una marca registrada o con un nombre comercial publicado. Originalmente, se contemplaba el nombre propio de una persona como marca, en tanto no existiera un homónimo ya registrado.

El artículo 90, que establece lo que no puede ser registrable como marca, no varió, solamente algunas de las hipótesis consignadas en dicha fracción fueron aclaradas, ampliadas o modificadas, como por ejemplo, las palabras descriptivas (Fracción IV); los números (Fracción V); nombres de organizaciones (Fracción VII); nombres y retratos de personas (Fracción XII); títulos y nombres protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor (Fracción XIII) y las marcas iguales o imitadoras que estén en trámite.

⁸⁵ Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994

El artículo 92 que señala las causales de ineficacia de un registro marcario, amplía el plazo para aquellos que oponen la excepción de mejor derecho por uso, para que a su vez soliciten el registro de la marca (Fracción I). Asimismo, se adiciona una hipótesis más a las causales de ineficacia de la marca: el usar el nombre propio o razón social para los productos que una persona, física o moral, elabore o para los servicios que preste o lo utilice como parte de su nombre comercial, siempre y cuando dicho uso lo haga de la forma que acostumbra y que la denominación sea distinguida claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial (Fracción III).

Respecto a las marcas colectivas, se omite el requisito de acompañar a la solicitud de registro. listas de asociados, así como el informar los cambios ulteriores de dicha lista (artículo 97).

El artículo 113 en su fracción III fue adicionado, para indicar que a falta de señalar en la solicitud de registro si la marca se ha usado, se tendrá la presunción de que no es así.

Se deroga la fracción IV del artículo 118 que exigía que para reconocer el derechos de prioridad debía existir reciprocidad en el país de origen.

La disposición conforme a la cual el no utilizar una marca durante tres años consecutivos trae como consecuencia la caducidad de la misma, sigue vigente, sin embargo el artículo 130 se modificó para explicar las causas justificadas de la falta de uso de una marca que pudieran, en un momento dado, evitar su caducidad.

Con el texto original de la Ley, sólo podían otorgarse licencia de uso de marcas registradas. Con la reforma, se amplió este derecho a expedientes en trámite (Artículo 136). Además, el trámite tanto de las licencias de uso como de las transmisiones de derechos puede realizarse en una sola promoción, siempre que las partes que intervengan sean las mismas (Arts. 137 y 143).

Muchas de las modificaciones realizadas son de forma, ya que "...la mayoría de las reformas consisten en correcciones de estilo, aclaraciones y observaciones complementarias al texto original de la ley"⁸⁶.

a) Artículo 90 fracción XV

Continuando con los cambios efectuados a la ley, tenemos que la prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas (Fracción XV) se reformó para dar una definición de lo que se debe entender como marca notoriamente conocida en México así como para señalar los medios por los cuales se puede acreditar la notoriedad y para reproducir la doctrina de la jurisprudencia, conforme a la cual la prohibición del registro procede en los casos en que el uso de quien solicita el registro pudiese crear confusión con el propietario de la marca notoria, o constituya un aprovechamiento que la desprestigie.⁸⁷

A continuación me permito transcribir esta fracción tal y como quedó con las modificaciones antes señaladas.

Artículo 90.- No serán registrables como marcas:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como

⁸⁶ Rangel Medina David. "Reformas de 1994 a la Ley de la Propiedad Industrial", en Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Vol. II. Número 25, México, 1995. P. 303.

⁸⁷ Idem P. 298.

el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Dentro del texto de esta fracción se aprecia la excepción a los principios de especialidad y territorialidad de que gozan las marcas notoriamente conocidas, tal y como lo mencioné en el capítulo primero de este trabajo.

La excepción al principio de especialidad se adopta en la fracción XV ya que la autoridad puede objetar el registro de una marca independientemente de los productos o de los servicios a los que se intente aplicar la marca sometida a registro. Lo anterior implica que no es indispensable que las mercancías o los servicios amparados por la marca notoriamente conocida sean idénticos o semejantes a los que se pretenden proteger con la marca que se desea registrar. El Instituto puede, entonces, negar el registro aún tratándose de artículos o servicios enteramente distintos a los que proteja la marca notoriamente conocida porque el público consumidor puede confundirse creyendo que existe una relación o asociación entre el dueño de la marca notoria y el solicitante del nuevo registro.

En virtud de lo anterior podemos concluir que al tercero que intente registrar una marca igual o semejante a una marca notoriamente conocida aún para la protección de productos o servicios completamente diferentes, se le debe negar el registro para evitar cualquier

posibilidad de error o confusión, o bien para tratar de proteger al titular de la marca notoria de cualquier intento de invasión que se quiera realizar de su signo.

Señala el doctor Horacio Rangel Ortiz que "aún en casos en que sea poco probable que el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para bienes o servicios diferentes cause confusión, tal utilización podría eventualmente diluir la originalidad, carácter distintivo y prestigio de la marca notoriamente conocida."⁸⁸ Creo que esto es correcto porque es evidente que al propietario de una marca notoriamente conocida le interesa protegerla de un posible desprestigio o de que pueda perder su distintividad. Además, es del interés también del consumidor que tal dilución no disminuya el valor informativo de las marcas notorias.⁸⁹

Por otra parte, la excepción al principio de territorialidad de una marca también se hace patente en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial al señalar que el Instituto debe calificar como notoria a aquella marca que sea conocida como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero. Efectivamente, la autoridad mexicana debe negar el registro y/o el uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión con otra que considere ser notoriamente conocida en el país o en el extranjero, aunque esta marca notoria no haya sido registrada en México.

Según lo expuesto anteriormente, para objetar un registro fundamentándose en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial no se exige la existencia de un registro marcario o de una solicitud en trámite como requisito previo para poder hacerlo. Una marca notoria puede obtener los privilegios de la ley mexicana aún antes de que dicha marca sea registrada o inclusive antes de que dicha marca haya sido usada en México.

En lo que respecta a sobre si una marca debe considerarse como notoriamente conocida es una situación que debe ser establecida única y exclusivamente de acuerdo a la opinión del

⁸⁸ Rangel Ortiz Horacio, "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas..." Op. Cit. P. 87

⁸⁹ WIPO, "The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers", WIPO Ginebra, 1983, pág. 21, citado por Rangel Ortiz Horacio, "La Protección de la Marca Notoria..." Op. Cit. P. 88

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y esa determinación de la autoridad no puede ni debe ser hecha de manera arbitraria ni bajo criterios subjetivos; esa es una cuestión que debe ser resuelta en cada caso concreto.

La Ley es clara al especificar los factores que deben ser tomados en cuenta para resolver esta cuestión de determinar la notoriedad de una marca, ya que debe ser conocida por un sector de los consumidores o de los comerciantes del país, como resultado precisamente, de la actividad comercial llevada a cabo en México o en el extranjero por quien usa esa marca en sus mercancías o servicios; asimismo se debe considerar el conocimiento que se tenga de esa marca, como consecuencia de la publicidad que se le ha dado a la misma. Además, tal y como lo permite la ley, para demostrar la notoriedad de una marca, se pueden usar todos los medios probatorios permitidos por la misma.

2) La imitación (piratería) de la marca notoriamente conocida.

La palabra "piratería" es utilizada para describir conductas fraudulentas que se dan generalmente en el comercio, en donde se pueden incluir los derechos de propiedad industrial.

La piratería de marcas se configura cuando se adopta ilegítimamente una marca a través de su registro ya sea idéntico o semejante en grado de confusión, o simplemente el usar dicha marca sin obtener el registro y sin tener el consentimiento de su legítimo propietario. Lógicamente la "piratería" de marca recae en las marcas notoriamente conocidas. Esto se originó, como lo señala el doctor Rangel Medina con motivo de la Segunda Guerra Mundial, en donde se suspendió la fabricación de mercancías, originando la escasez de estos productos que antes de la guerra circulaban por todo el mundo al amparo de marcas famosas. Esta situación fue aprovechada en México por industriales y comerciantes sin escrúpulos, adoptando dichas marcas notorias para vender artículos fabricados en el país.⁹⁰

⁹⁰ Rangel Medina David. "La Piratería de Marcas en México" Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 18, 1986-1987, P. 31.

Cada vez la adopción ilegítima de marcas notoriamente conocidas va en aumento ya sea a través del registro o del uso no autorizado.

La piratería marcaria tiene como común denominador el aprovecharse del prestigio ajeno, y lógicamente este aprovechamiento tiende a producir confusión en el público consumidor. Esta confusión generalmente se origina en cuanto a la procedencia de los productos o servicios. El "pirata" que se aprovecha del prestigio ajeno "está consciente de que obtendrá una ganancia ilícita del consumidor ignorante o desprevenido o del comprador en general, que es inducido en error sobre la mercancía adquirida".⁹¹

De acuerdo con lo antes dicho, es evidente que la piratería ha dañado a las marcas notorias, por lo que fue necesario un régimen especial para su protección. Este régimen especial se originó con el Artículo 6 bis de la Convención de París, el cual fue la pauta para que en México se empezara a defender contra la piratería de las marcas notoriamente conocidas, situación que deja un claro ejemplo en la jurisprudencia de la época.

Posteriormente, en México con las reformas de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas, se da un fundamento más claro para la protección de este tipo de marcas y más aún, con la reforma en 1994 a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, se dan las bases sobre las cuales se determina la notoriedad de una marca.

El espíritu de la ley es el crear normas que "garanticen la seguridad jurídica del dueño de una marca ya registrada, quien, para darle prestigio, ha invertido esfuerzo, tiempo y capital; y, por otro lado, protejan al público consumidor evitando que los derechos del comprador sean desconocidos, lo que acontecería si, en lugar de entregarle un producto auténtico por el que da su dinero, recibe una imitación fraudulenta. Siendo esa la filosofía de la ley marcaria, su interpretación y aplicación para resolver todo conflicto originado por el choque de la marca espuria con la legítima, deberá hacerse de manera en que de tal colisión de intereses, resulte favorecido el industrial o comerciante honrado y no el

⁹¹ Rangel Medina David. "Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, número 8, julio-diciembre 1966, P. 244.

usurpador. Proceder en otra forma, ya sea por ignorancia, o por tolerancia o por liberalidad en la interpretación legal, significa tanto como abrir las puertas a la piratería de marcas y propiciar la habilidad y subterfugios de quienes la practican”.⁹²

Lo antes transcrito es más que ilustrativo, ya que la industria de la piratería no necesita realizar ningún tipo de inversión en crear una marca, además de que al imitarlas o falsificarlas se aprovecha de algo que no le pertenece, que es el prestigio de que ya goza la marca notoria. ahorrándose de esta forma fuertes cantidades de dinero.

3) Acciones legales para la defensa de la marca notoriamente conocida.

Los propietarios de las marcas notoriamente conocidas cuentan con varios medios legales para enfrentar los actos fraudulentos y de competencia desleal que patrocina la industria de la piratería.

Los setenta fue una década donde la piratería proliferó y la ley de la Propiedad Industrial, que era la vigente en aquel entonces, contenía disposiciones que permitían combatir los actos de piratería. Con la Ley de Invenciones y Marcas, esas disposiciones se eliminaron dando lugar a que la piratería tuviera más auge. En 1986, con las reformas a esa ley, se dotó nuevamente de medios que aunque escasos, sirvieron en algo para combatir la piratería marcaría; estos medios son básicamente los mismos en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, que es actualmente la Ley de la Propiedad Industrial.

a) Procedimiento de declaración administrativa de nulidad de marca.

Tal como ya se precisó, es con fundamento en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial. que el IMPI, a través de su Dirección Divisional de Marcas, debe negar el registro de marcas notoriamente conocidas cuando se soliciten sin el consentimiento de su legítimo propietario. Sin embargo, la autoridad no siempre objeto o

⁹² Idem. P.244.

niega el registro, sino que hay ocasiones en que lo concede y los motivos pueden ser razonables.

Las situaciones razonables por las que se conceda una marca notoria a algún tercero ajeno al legítimo dueño, pueden ser que el dictaminador desconozca la notoriedad de la marca en razón de que dicha condición es considerada por un determinado círculo comercial o industrial. En casos así, la marca no tiene por qué ser notoria para el dictaminador, quien puede ser catalogado como público consumidor en general, al cual la notoriedad de esa marca no es extendida.

En nuestra legislación no existe la figura de la oposición, mediante la cual el titular de una marca notoriamente conocida tendría la posibilidad, durante el trámite de registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la suya, de inconformarse con la concesión de dicha marca. En México, el dueño de una marca que esté siendo invadida debe esperar a que exista un registro para poder ejercer la acción legal correspondiente. La autoridad es la única facultada para objetar y lógicamente negar el registro de la marca.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad es la solución en el caso de que el examinador otorgue una marca sin el consentimiento de su titular y que imite o falsifique una marca notoriamente conocida.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad se encuentra previsto en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece:

"Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro."

Por lo tanto, en el caso de que la autoridad otorgue un registro que imite o falsifique una marca notoriamente conocida, lo estará concediendo en contravención al artículo 90

fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual, como ya se comentó, se refiere a que no son registrables como marcas aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales que el IMPI considere notoriamente conocidas; es decir, surge una violación a la ley ya que se estará otorgando en contraposición de la misma. Es precisamente en este momento cuando surge la acción para que el legítimo titular de la marca notoria la ejercite y pueda impugnar el registro concedido en contravención a la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esta causal de nulidad puede ejercerse en cualquier tiempo, lo que significa que esta acción no prescribe.

Otra causal de nulidad que puede hacerse valer en el caso de una violación a los derechos que se derivan de una marca notoria es la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial., que dispone:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

La hipótesis contemplada en esta fracción se configura cuando alguna persona trata de aprovecharse de una marca que no le pertenece y ello trae como consecuencia un engaño al consumidor en cuanto al origen de los productos o servicios. Esta fracción debe relacionarse con la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial porque el registro se estaría otorgando en contravención a las disposiciones establecidas por ella.

Los elementos de prueba deben ser lo más importante para anular una marca "pirata", por lo que cuando el titular de una marca considerada notoriamente conocida ejerza una acción de nulidad en contra de una falsificación de dicha marca, debe demostrar que efectivamente tiene esa calidad de notoria.

Algunos medios de prueba para comprobar que una marca es notoriamente conocida y que la acción de nulidad tenga éxito, son:

- Marcas registradas en diversos países, además de aquel donde se solicite la declaración administrativa de nulidad de la marca "pirata".
- Medios a través de los cuales se le ha dado publicidad a la marca considerada notoriamente conocida, como pueden ser periódicos, revistas (en general y especializadas), anuncios por correo (correo publicitario); anuncios radiofónicos y televisados (en cassettes y/o videocassettes y/o discos compactos); anuncios vía Internet y vía correo electrónico.
- Derivado de lo anterior, gastos hechos por las campañas publicitarias a través de los años.
- Facturas de venta
- Comunicados expedidos por personas pertenecientes al círculo donde se comercializa o distribuye un producto o donde se preste un servicio; donde se haga mención del nivel de notoriedad que tiene esa marca en dicho círculo.
- Estudios de mercado, encuestas, a efecto de saber la opinión del público en general sobre qué tan conocida es la marca.

b) Procedimiento de declaración administrativa de infracción a una marca

Uno de los derechos con que cuenta el titular de una marca es la de tener el uso exclusivo de la misma, lo que se traduce en la prohibición, para cualquier tercero, de usar dicha marca.

Quien no tenga el derecho a utilizar ese signo distintivo y lo haga, está incurriendo en una conducta ilícita que la Ley de la Propiedad Industrial consagra como una infracción administrativa, en su artículo 213 fracciones I y VII, que establecen:

ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

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

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley.

En la fracción I se hace referencia a la "competencia desleal", término intimamente ligado a la propiedad industrial, por lo que considero conveniente dedicarle un espacio ya que la imitación, falsificación o uso no autorizado de las marcas notorias constituyen actos de competencia desleal.

La competencia desleal se manifiesta a través de actos realizados sin derecho o en abuso del derecho, pero que siempre menoscaban la libre competencia.⁹³

Por su parte, el artículo 10 bis del Convenio de París estipula:

"Artículo 10 bis.-

- 1) Los Países están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:

⁹³ Díaz Bravo Arturo. "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. N° 8 y 9, julio-diciembre, 1966. P.29.

- 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 actividad industrial o comercial de un competidor;
- c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.⁹⁴

Esta disposición sirve de fundamento para proteger las marcas notoriamente conocidas aplicadas a productos distintos a los que se aplica la marca por el propietario, alegando que se crea confusión en cuanto al origen de los productos, por lo que está en contra de los usos honestos en la actividad industria y comercial.

Por su parte. Carlos Viñamata Paschkes señala que en el caso de la competencia desleal o la confusión de productos, no se puede alegar solamente que se cometió violación al artículo 10 bis del Convenio de París, pues nuestra Ley de la Propiedad Industrial recoge los principios internacionales en su artículo 213.⁹⁵

Retomando lo señalado en las fracciones I y VII del precepto antes citado, hay que señalar que la personas cuya conducta se encuadre en ambas hipótesis se hace acreedor a la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 214 de la ley de la materia, que dispone:

⁹⁴ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículo 10 bis.

⁹⁵ Viñamata Paschkes Carlos, "La Propiedad Intelectual". Editorial Trillas, México, 1998, P. 314.

Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley, o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción.

III.- Clausura temporal hasta por noventa días.

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La investigación de las infracciones administrativas la realiza el Instituto de oficio o a petición de parte interesada.⁹⁶

Dependiendo de la naturaleza de la infracción administrativa puede ameritarse o no la realización de visitas de inspección. El plazo para que el demandado manifieste lo que a su derecho convenga y presente pruebas es de diez días.⁹⁷

Concluido dicho plazo, el IMPI, con los elementos que obren en el expediente (acta levantada en las visitas de inspección, si la hubo, así como las pruebas y las manifestaciones de las partes), dictará su resolución.⁹⁸

En caso de reincidencia, la multa impuesta se duplicará, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 entendiéndose por reincidencia cada una de las

⁹⁶ Artículo 215 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹⁷ Artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹⁸ Artículo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial.

subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución correspondiente.⁹⁹

En lo referente a las clausuras, las mismas pueden imponerse en la resolución que declare la infracción además de la multa sin que ésta se haya impuesto. La clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción independientemente de que hubiera variado su domicilio.¹⁰⁰

Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta el carácter intencional de la acción u omisión que constituye la infracción, así como las condiciones económicas del infractor. También deberá considerarse la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.¹⁰¹

Las sanciones que establece la Ley de la Propiedad Industrial se imponen, además de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 221 bis.¹⁰²

La reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere la ley, nunca será inferior al 40 % del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno de los derechos de propiedad industrial.¹⁰³

Si una vez analizado el expediente de la infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la ley, así lo hará constar en la resolución emitida.¹⁰⁴

⁹⁹ Artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰⁰ Artículo 219 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰¹ Artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰² Artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰³ Artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰⁴ Artículo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial.

c) Delitos

La Ley de la Propiedad Industrial contiene las disposiciones penales en materia de Propiedad Industrial en su artículo 223.

Las conductas que tienen el carácter de delitos en dicho ordenamiento legal son la reincidencia en las conductas previstas como infracciones administrativas en las fracciones II a XXII del artículo 213 (fracción I); la falsificación de marcas en forma dolosa y con el propósito de especulación comercial (fracción II); la producción, almacenamiento, transporte, introducción, distribución o venta, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten marcas falsas, así como la aportación o provisión de materias primas para la producción de objetos que ostenten marcas falsas (fracción III). Además de los tres delitos antes mencionados, también se prevén las tres modalidades de usurpación de un secreto industrial.

Con relación a la fracción I del artículo 223, tenemos que conforme a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial en la fracción VII del artículo 213, la conducta consistente en usar como marca una denominación, figura o forma tridimensional, igual o semejante a una marca que el Instituto considere notoriamente conocida en México, independientemente del producto o servicio al que se aplique (fracción XV del artículo 90 LPI) constituye, primeramente, una infracción administrativa. Ahora bien, si dicha infracción administrativa ya ha sido declarada por el Instituto y la sanción administrativa impuesta ha quedado firme, y aún así, esa conducta se sigue realizando, ésta será considerada como delito. Es decir, que la infracción administrativa, que en principio le corresponde al usar una marca notoria imitándola, pasa a ser un delito conforme a la fracción I del artículo 223 cuando el uso no autorizado continúa posteriormente al momento en que ha quedado firme la sanción administrativa. Al respecto, Carlos Viñamata Paschkes señala "La Ley habla de que haya quedado firme la sanción, no la

declaración administrativa, lo que aumenta el plazo a varios años, durante los cuales el infractor podrá continuar aprovechándose de los derechos del titular, impunemente".¹⁰⁵

En el caso de la fracción II del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma considera una conducta delictiva la falsificación de marcas dolosamente y con el fin de especular comercialmente.

Específicamente, en el caso de las marcas notorias, para que se configure este delito no basta con que se adopte en su totalidad una marca notoriamente conocida ajena, sino que además esa adopción debe ser en forma dolosa y con fin de especulación comercial.

Para comprender mejor esto, recordemos que el dolo es, en términos generales, el propósito o intención de cometer el delito y respecto a la especulación comercial, el licenciado Horacio Rangel Ortiz nos dice que "...no es el monto, la cantidad o el volumen de mercancía falsificada lo que determinará el acceso a la acción penal en contra del falsificador, sino el ánimo o fin perseguido con la producción de las falsificaciones...".¹⁰⁶ Es decir, que independientemente de los volúmenes de producción de artículos que ostenten marcas notorias, el delito será perseguido. "Es el fin y no el resultado, lo que sirve para precisar el acceso a la vía penal al momento de reprimir la falsificación de marcas..."¹⁰⁷

Respecto a la fracción III del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma está íntimamente relacionada con la fracción anterior, ya que "parece distinguir lo que de modo literal se considera falsificación de marcas en la fracción II del artículo 223 y el objeto al que se aplica la marca falsificada, como si la fracción II no hiciera referencia al objeto al que se aplica la marca falsificada"¹⁰⁸

¹⁰⁵ Viñamata Paschkes, "La Propiedad...", Op. Cit. P. 317.

¹⁰⁶ Rangel Ortiz Horacio, "La Reforma Penal y la Propiedad Intelectual", en Revista Jurídica Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 29, 1999, México, P. 221.

¹⁰⁷ Idem. P. 222.

¹⁰⁸ Idem.

La falsificación de una marca notoriamente conocida es una actividad que está íntimamente ligada a la mercancía a la que se aplica. Es decir que este delito se consuma cuando se coloca la marca notoria sobre el producto, por ejemplo, por medio de etiquetas adheridas.

Podemos decir que la actividad prevista como delito en la fracción II del artículo 223 es "explicada" en la fracción III al referirse a producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender.

Resumiendo, es en las marcas notorias donde se da la mayoría de estas conductas delictivas, ya que es precisamente por el prestigio que alcanzan estas marcas, que se vuelve atractivo para gente sin escrúpulos adoptarla indebidamente o bien, producir, vender introducir o distribuir productos que las ostenten.

Las sanciones por la comisión de los delitos estipulados en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial quedan previstas en los artículos 223 bis y 224 del mismo ordenamiento legal.

El artículo 223 bis señala la pena para los vendedores ambulantes al estipular:

Artículo 223 Bis- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.

Por su parte, el artículo 224 señala:

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

De la lectura de estos dos artículos, se concluye que no es el mismo tratamiento para los denominados "vendedores ambulantes" que para los vendedores establecidos, también llamados organizados o permanentes, ya que a éstos se les aplica penas más severas.

El Código Federal de Procedimiento Penales (CFPP) contiene la lista de delitos "graves" en los términos del artículo 194 de dicho ordenamiento y entre ellos están los previstos por el artículo 223 fracciones II y III de la Ley de la Propiedad Industrial sobre falsificación de marcas. Por lo tanto a aquella persona inculpada en relación con los delitos previstos en dichas fracciones del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial no tendrá derecho a libertad provisional en los términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 399 del CFPP, que estipula:

Artículo 399.- Todo inculcado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:

IV. Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves en el artículo 194.

Considero acertado calificar de grave a la falsificación de marcas, sobre todo si es notoriamente conocida, que por obvias razones son las que sufren de dicha actividad ilegal. El hecho de que quien pretenda falsificar una marca pueda ser encarcelado sin derecho a salir libre bajo caución, debería ser un freno para cometer este delito.

Para reprimir la piratería de las marcas notoriamente conocidas debe ser necesario que los titulares de ésta acudan ante la autoridad competente a ejercer las acciones correspondientes para poner en marcha los procedimientos legales.

Para iniciar la persecución de un ilícito, llámese infracción o delito, el titular de una marca notoriamente conocida, debe asegurarse que los hechos que lo configuran sean reales y debe actuar de inmediato en cuanto tenga conocimiento del acto de piratería, reuniendo previamente al ejercicio de la acción correspondiente, los medios de prueba necesarios para acreditar la existencia del ilícito, porque de ello dependerá el éxito de la reclamación.

Al intentar reprimir la piratería de una marca notoriamente conocida, su titular busca que el usurpador deje de imitar o falsificar su marca; es raro que demanden la reparación del daño, que teóricamente establece el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial, al señalar que independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que la ley se refiere podrá demandar del o los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos por el ilícito.

Para el ejercicio de la acción penal en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223 se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.¹⁰⁹

De la interpretación de lo anterior, se deduce que el IMPI a través de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, lo único que debe emitir es una opinión técnica, consistente en determinar si del estudio de los hechos y pruebas expuestos por el propietario de una marca notoria en contra de un "pirata", existe infracción o no a la Ley de la Propiedad Industrial. Es decir que no podrá hacer imputaciones en contar de cualquier persona, ni declarar el tipo de delito de que se trate; de lo contrario estaría

¹⁰⁹ Artículo 225 de la Ley de la Propiedad Industrial.

invadiendo facultades reservadas a las autoridades judiciales, previo el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 222 bis de esta Ley. ¹¹⁰

Los Tribunales competentes para conocer de los delitos en materia de propiedad industrial son los Federales, así como de las controversias mercantiles y civiles suscitadas con motivo de la aplicación de la Ley. ¹¹¹

d) Marcas declaradas notoriamente conocidas por las autoridades mexicanas.

Considero conveniente el exponer algunos casos donde queda de manifiesto la posición de autoridades tanto administrativas como judiciales de nuestro país, respecto a las marcas notoriamente conocidas.

Hay que señalar que "la protección de las marcas notorias es una materia que reviste una real actividad, y que la importancia de esas marcas y su valor económico se han acrecentado por el desarrollo de los cambios internacionales, la creación de nuevos mercados, el poder de los medios de información y la publicidad bajo sus diversas formas". ¹¹²

e) Análisis de cada caso.

Según la opinión del Lic. Rangel Ortíz, "Las declaraciones más notables que se han dado en la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los años cincuenta y sesenta. Durante este periodo, los tribunales

¹¹⁰ Artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹¹¹ Artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹¹² Saint-Gial Ives, "La Protección de las Marcas Notorias..." Op. Cit. P. 389.

aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso caso BULOVA en el que adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos".¹¹³

La denominación **BULOVA** fue la primera marca que en México recibió la protección especial establecida por el artículo 6 bis de la Convención de París, por haberse considerado como marca notoriamente conocida. "Puede señalarse este caso como la apertura de las autoridades mexicanas a los elementos que informan la doctrinas del Artículo 6bis, especialmente en lo que atañe a la irrestricta oportunidad para reclamar la anulación de las marcas registradas de mala fe, prevista en la parte final de dicho precepto".

114

La marca BULOVA se usaba en México desde 1933, para proteger y distinguir relojes. En el año de 1948 G. Kersel y Cia., obtuvo el registro de dicha marca y reclamó el uso ilegal de la misma en contra de Waltham Watch Company de México, S.A., Bulova Watch Company Inc. de Nueva York y Bulova Watch Company de México, S.A., argumentando que dichas compañías habían comenzado a anunciar y vender en territorio mexicano, relojes que eran importados de Estados Unidos a través de BULOVA WATCH CO, misma que se constituyó en Estados Unidos desde 1911 y registró dicha marca en ese país y en otros países antes de 1933, pero nunca llevó a cabo el registro en nuestro país.

Que había obtenido el registro de la marca en México era norteamericano y además relojero, conociendo los relojes con la marca BULOVA desde 1925, confesando dentro del juicio que había solicitado su registro en México porque estaba "abierta", entendiendo por "abierta" que la marca no estaba registrada en este país. En virtud de las defensas y pruebas que presentaron los acusados de usurpación de marca, la oficina de marcas resolvió,¹¹⁵

¹¹³ Rangel Ortiz Horacio. "Las marcas notoriamente..." Op. Cit. P. 21.

¹¹⁴ Rangel Medina David. "La Protección de las Marcas..." Op. Cit. P. 371.

¹¹⁵ Resolución N° 94 del 16 de noviembre de 1950, por la que se niega la declaración administrativa de uso ilegal de la marca Bulova. Gaceta de la Propiedad Industrial, noviembre 1950. P. 1489. Citado por Rangel Medina en "La Protección de las Marcas..." Op. Cit. P. 371.

determinado anular la marca de oficio, ya que consideró que la misma se había obtenido de mala fe.¹¹⁶

La autoridad justificó haber anulado la marca tanto tiempo después de su registro alegando: "El artículo 76 del reglamento de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales, publicado en el diario oficial el 31 de diciembre de 1928, establece en su párrafo II que de conformidad con lo estipulado por el artículo 6bis de la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisada en la Haya en 1925, la nulidad de las marcas registradas de mala fe podrá ser reclamada en cualquier tiempo".

Para comprobar que el registro se obtuvo de mala fe, hizo alusión a las pruebas que así lo demostraron, como fueron las declaraciones hechas por varios joyeros en el sentido de que la marca Bulova era conocida en México desde antes de 1933. Dichas manifestaciones presumían que el relojero que consiguió el registro, se aprovechó indebidamente del prestigio ajeno y consecuentemente había actuado de mala fe.

La oficina de marcas también reconoció el valor económico que representaba la marca para el legítimo propietario, en virtud de los esfuerzos para explotar la marca mundialmente y por la publicidad y prestigio que había adquirido en el extranjero.

Respecto a las lesiones que se causaron por contar con un registro ilegítimo, la autoridad apuntó "de lo expuesto, se concluye lógicamente que el registro 33602 se hizo con el deliberado propósito de apropiarse ilegalmente de una marca que ya era explotada en el país; también es correcto llegar a la conclusión de que prevaleció la intención de causar con el registro un daño a un tercero poseedor de la marca, sustrayéndole clientela y, más todavía, el daño a este tercero no se limitó a un acto de competencia desleal deshonesto, sino a causar un perjuicio mayor a la legítima titular de la marca BULOVA, lo cual se puso de relieve cuando el 3 de septiembre de 1948, el señor "X" demandó, ante esta Secretaría, la declaración de uso ilegal de dicha marca contra sus legítimos explotadores, reclamación que obviamente se apuntaba hacia estas pretensiones: la primera inmediata consistente en

¹¹⁶ Rangel Medina. Op. Cit. P. 371.

oponerse a la venta de los relojes BULOVA en el mercado mexicano, y la segunda, tendiente a exigir las consecuencias de orden civil y penal que la ley mexicana señala para los usuarios ilegales de marcas."¹¹⁷

Las autoridades administrativas también señalaron en relación con este caso, la función económica que tienen los signos marcarios y el beneficio, también económico que representa para el titular de la marca, lo que viene a dar una garantía de veracidad para los consumidores, protegiendo a este último, ya que le permite conocer la procedencia de los artículos que demanda, constituyendo una garantía de calidad uniforme. ¹¹⁸

El caso Bulova sirvió de antecedente para otros asuntos, en los que también se adoptó la regla de la notoriedad como fuente de derechos, de los cuales me permito exponer el caso **SPRITE**.

En 1961, un estadounidense solicitó y obtuvo en México el registro de la marca SPRITE para distinguir bebidas sin alcohol de la clase 45. En 1962, The Coca Cola Company solicitó el registro de la misma marca y obviamente la autoridad le citó como impedimento la marca ya registrada. La empresa transnacional inició un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de dicho registro, invocando el artículo 6 bis del Convenio de París manifestando que la marca era notoriamente conocida en México y presentó pruebas de que era la dueña de esa marca en Estados Unidos. La autoridad declaró la nulidad del registro ya que estimó que fue obtenido en perjuicio de un tercero, además de que The Coca Cola Company comprobó contar con derechos adquiridos con anterioridad sobre dicha marca en el extranjero y un derecho de uso también anterior en los estados del norte de México.

La autoridad, para aplicar e interpretar el artículo 6 bis del Convenio de París, estableció que dicho artículo:

¹¹⁷ Citado por Rangel Medina... Op. Cit. P. 373.

¹¹⁸ Resolución N° 1, de 4 de enero de 1951, por lo que se declara la nulidad de la marca nacional N° 33602, denominada Bulova. Gaceta de la Propiedad Industrial, enero 1951. P. 172.

“Autoriza a la autoridad competente del país del registro para rechazar o invalidar el registro de una marca de fábrica, al estimar que la misma resulta notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccional de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o género semejante. Por lo que en la especie esta Secretaría debe estimar con base en las constancias que obran en el expediente, que la marca SPRITE registrada a favor del señor “X”, debe ser invalidada por ser estimada notoriamente conocida en nuestro país... y se trata de la marca que es propiedad de un jurisdiccional de otro país contratante y utilizada para productos de un género semejante”.¹¹⁹

Respecto a que si la notoriedad proviene del empleo de la marca o de su publicidad, y si dichos actos deben ocurrir en nuestro país o en el de origen del verdadero titular de la marca, estableció:

“Para establecer esta conclusión se atiende específicamente al texto del artículo 6 bis de la Convención de la Unión de París, por cuanto la estimación de tratarse de una marca “notoriamente conocida” resulta solamente una inferencia lógica y directa del hecho expreso y explícitamente demostrado que se trata de la marca propiedad de un jurisdiccional de otro país contratante. Más claramente, dicha notoriedad no deriva de la publicidad más o menos intensa que de una marca haya hecho el propietario, cuya circunstancia no se excluye, aún cuando si, accesoriamente contribuye a justificar la aplicación del mencionado texto de la Convención de la Unión de París”.¹²⁰

Otro caso es el de la famosa marca de máquinas de coser SINGER, donde la propietaria de dicha marca solicitó la declaración de competencia desleal por el hecho de anunciar, en

¹¹⁹ Resolución N° 63, de 24 de julio de 1963, pronunciada por la Secretaría de Industria y Comercio declarando nulo el registro 104433 de la marca SPRITE, citado por Rangel Medina David en “La Protección...” Op. Cit. P. 381.

¹²⁰ Idem.

forma oral. máquinas de coser "tipo Singer" así como en la distribución de catálogos donde se muestran grabados de piezas de máquinas de coser indicando que son "del nuevo tipo Singer". La Oficina de Marcas negó la declaración solicitada argumentando que al no aparecer la palabra "Singer" sobre las máquinas de coser que vendía la parte demandada, no existía confusión, además de que las máquinas tenían un nombre diferente al de la demandante. Contra dicha resolución se promovió juicio de amparo, el cual se resolvió otorgando la protección de la justicia al quejoso con base en la tesis siguiente:

"Singer es un a marca muy conocida, por lo que el uso de la designación tipo Singer sin autorización de la propietaria de esa marca, es indebido. Aunque las mercancías que se anuncian tengan marcas distintas, necesariamente el empleo de la citada expresión ocasiona entre el público consumidor la confusión que reprimen los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París, y el artículo 263 de la ley mexicana de 1942".¹²¹

El artículo 6 bis del Convenio de París también se aplicó para negar el registro de marcas notorias solicitadas por quienes no eran sus legítimos propietarios. Ejemplo de esto es el caso **GUERLAIN**. solicitado por una empresa mexicana par proteger vestuario. Aquí, la oficina de Marcas resolvió:

"Que no procede el registro como marca de la denominación **GUERLAIN**. en virtud de tratarse de una marca notoriamente conocida internacionalmente. Además nuestro país como miembro, signatario de la Unión, se ha comprometido a rehusar o invalidar el registro de una denominación que constituya igualdad con una marca notoriamente conocida. como lo es **GUERLAIN**."

¹²¹ Sentencia del 28 de agosto de 1963. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, amparo 8347/63. The Singer Manufacturing Co., firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de octubre de 1968 en el toca 8293/63, citada por Rangel Medina David en Derecho Intelectual. Editorial Mc.Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1999.P. 100.

Al aceptar por parte de esta Dirección el registro como marca de la citada denominación, se estaría incurriendo en lo establecido por el Artículo 91, fracción XXI de la Ley de la Materia en relación con el Artículo 6 bis del convenio de París, en virtud de que como se dijo: México como país signatario miembro de la Unión, deberá respetar los convenios y no crear confusiones de interés público, dentro de su Nación, por el compromiso contraído con los convenios internacionales. Asimismo, por lo que se refiere a la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de la Materia, existe un supuesto jurídico al caso concreto, ya que dicha fracción establece que no serán registrables como marca: "las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales (en este caso, el Convenio de París), no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de interés público, la Secretaría, considere inconveniente registrar". Frase última que da facultad discrecional para que a criterio de esta Dirección General, se registre o no una marca que se considere violatoria de disposiciones legales, ya sea de un Convenio, o de las Normas Jurídicas adquiridas por nuestro País".¹²²

En 1983, el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa se encargó de emitir un fallo que interrumpió la serie de casos en que la aplicación del artículo 6 bis se había sostenido. Es el caso de la marca **GUCCI**, en donde una compañía mexicana, Gucci de México, S.A. (que no guardaba relación alguna con los auténticos propietarios de la marca GUCCI) solicitó el registro de dicha marca para la protección de calzado. La Oficina de Marcas negó el registro por considerar que la denominación era una marca notoriamente conocida y que el solicitante no contaba con la autorización de los verdaderos dueños de la marca. El solicitante del registro promovió el juicio de amparo en donde la sentencia concedió la protección de la justicia federal al quejoso, apoyándose en las siguientes consideraciones:

¹²² Oficio N° 73843 de 11 de noviembre de 1981, dictado en el expediente 146321 de marca, mismo que quedó firme por no haberse combatido por la solicitante del registro negado, citado por Rangel Medina David en "La Piratería de Marcas..." Op. Cit. P. 37.

"No es aplicable directamente el Convenio de París invocado por la Oficina de Marcas para negar el registro de la marca GUCCI porque dicho Convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas, las cuales deben aplicar la ley nacional, en la que no existe la prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas en el país. No basta alegar dicha notoriedad, porque la Ley nacional exige que se trate de marcas registradas y no simplemente conocidas por la autoridad".¹²³

Estas aseveraciones establecieron, entre otras cosas, que el artículo 6 bis no era aplicable en nuestro país por no haber sido incorporado a la legislación doméstica, pero el magistrado no hace referencia al artículo 133 constitucional, en el que se establecen que la Constitución, las leyes federales y los convenios internacionales celebrado por México, constituyen Ley Suprema de la República.

Como ya se comentó el Convenio de París es un Tratado Internacional suscrito por México desde 1903 por lo que su aplicación debió haberse llevado a cabo pues obligaba tanto a las autoridades administrativas como a las judiciales.

Al respecto Rangel Medina afirma que "La intervención de la autoridad judicial en la aplicación de esta ley, no es directa, ni original, sino que se produce por vía de amparo para revisar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de aquella autoridad administrativa, precisamente dictados con motivo de la aplicación de las normas legales que rigen la propiedad industrial. De ahí que desconocerle competencia a la Oficina de Marcas para aplicar las reglas de propiedad industrial establecidas por el tratado internacional, es tanto como echar por la borda al tratado, pues, por una parte, nunca tendrá aplicación directa por los tribunales judiciales y, por otra, como "no es obligatorio

¹²³ Sentencia de 7 de diciembre de 1983, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el R.A. 38/83, Gucci de México, S.A. Acto reclamado: Resolución de 24 de febrero de 1982 que negó el registro de la marca GUCCI para distinguir calzado.

directamente a las autoridades administrativas” según la tesis que se comenta, tampoco sería acatado por esas autoridades administrativas”.¹²⁴

Considero que este fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado es incorrecto y que existen “una serie de contradicciones y anomalías que no es el caso de examinar en detalle; basta decir que las proposiciones ahí contenidas se encuentran en evidente conflicto con la constitución, con los postulados de la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notorias y con el principio “Pacta Sunt Servanda” universalmente reconocido como norma fundamental del derecho internacional público”.¹²⁵

SEGUNDO CASO GUCCI

En marzo de 1985 el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en un caso en el que el quejoso fue Gucci de México, S.A. (la misma parte involucrada en el anterior caso). Esta empresa solicitó el registro como marca de un logotipo con dos letras “G” para proteger calzado. La Oficina de Marcas negó el registro porque consideró que era una marca notoriamente conocida, con fundamento en el artículo 6 bis del Convenio de París. Gucci de México, S.A. solicitó el amparo y protección de la justicia de la Unión, alegando que el registro se había negado indebidamente ya que, según dicha empresa, cuando la autoridad niega un registro basándose en derechos previamente adquiridos por un tercero, es necesario que esos derechos se concreten en forma de registro marcario y que en la ausencia de tal registro la Oficina de Marcas carecía de apoyo legal para no conceder dicho registro y no siendo aplicable al caso, el artículo 6 bis del Convenio de París. El Juez de Distrito concedió el amparo fundamentándose en los argumentos que hizo valer el quejoso.¹²⁶ En contra de la sentencia, la autoridad interpuso el recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, quien con buenos fundamentos revocó la sentencia del Juzgado de Distrito, confirmando la resolución de la Oficina de Marcas.

¹²⁴ Rangel Medina David, “La Protección de las Marcas...” Op. Cit. 384.

¹²⁵ Rangel Ortiz Horacio, “La Protección de la Marca Notoria en ...”, Op. Cit. P.80.

¹²⁶ Idem. P. 82.

El Tribunal argumentó que la Oficina de Marcas no incurrió en error al negar el registro y que la cuestión sobre si la marca propuesta a registro estaba o no registrada, carecía de trascendencia pues de acuerdo con este fallo existen tres fuentes de derechos en el sistema marcario mexicano: i) el registro, ii) el uso y iii) la notoriedad, y aún cuando las formas más usuales de adquisición de derechos marcarios son el registro y el uso de la marca, en nuestro Derecho la notoriedad también es fuente de derechos sobre la marca; la variedad de fuentes de derechos se justifica en virtud de que una estricta aplicación de las reglas que gobiernan el sistema de registro como única fuente de derechos ha probado ser injusta cuando es aplicada a terceros que han desarrollado derechos sobre la marca con anterioridad, ya sea a través del uso o de la reputación que ha adquirido el signo.¹²⁷

“...con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91 fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas y 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida “GUCCI”, evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculos para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoria “GUCCI” no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que cumpla con ese requisito, para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los Artículos 6 bis y 10 bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal”.¹²⁸

Además, el Tribunal sostuvo que las marcas notoriamente conocidas son excepciones a los principios de territorialidad y de especialidad, ya que una estricta aplicación de dichos principios puede conducir a actos de competencia desleal en contra de los titulares

¹²⁷ Idem. P.82

¹²⁸ Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. RA.- 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A...Resuelto el 19 de marzo de 1985.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro D. Góngora Pimentel, secretario: Guillermo A. Muñoz Jiménez.

originales de marcas notoriamente conocidas, así como engaños y abusos a los consumidores. como también el móvil que atrae más a los "piratas" de marcas notorias: el enriquecimiento ilegítimo; ya que como sostuvo el tribunal "no es de aceptarse que un comerciante ayuno de escrúpulos disfrute sin justa causa de los beneficios de la celebridad y reputación de un signo distintivo simplemente porque tal signo no se encuentra registrado". ¹²⁹

En cuanto a la determinación de la notoriedad, el Tribunal estableció que, el conocimiento de la representación de la marca que tengan los consumidores respecto a la misma, no es el único elemento que se tiene que considerar para saber si una marca es notoria, sino que existen otros elementos tales como las cualidades, características y usos de los productos a los que se aplica la marca. La determinación sobre si una marca es notoria o no debe hacerse con referencia a los consumidores, pues esta referencia indica que la marca ha adquirido gran reputación y ha sido apreciada por los consumidores.

El Tribunal también estableció que la marca notoria puede gozar de los beneficios a que se refiere el artículo 6 bis del convenio, inclusive aún antes de haber sido registrada en nuestro país.

Un caso más donde queda patente el criterio de la autoridad administrativa es el de la marca **HUGO BOSS**. En junio de 1988, la empresa alemana Hugo Boss, A.G. propuso el registro como marca de la denominación "Hugo Boss" para proteger vestuario con exclusión de calzado. La entonces Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico objetó el registro, fundamentándose en las fracciones XVII y XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas y en el 6 bis y 10 bis del Convenio de París toda vez que, según dicha dependencia, se trata de la reproducción de la marca notoriamente conocida BOSS por lo que para obtener el registro de esa marca debía demostrarle a dicha autoridad que era la titular de la marca.

¹²⁹ Idem.

La empresa alemana presentó diversas pruebas que demostraban la titularidad en su favor, de las marcas notoriamente conocidas BOSS, HUGO BOSS y BOSS HUGO BOSS; entre las cuales se encontraban títulos de registros de dichas marcas en varios países, así como publicidad de las mismas alrededor del mundo. La autoridad entonces, concedió este y veintidós registros más que se refieren a las denominaciones antes descritas y a sus variantes y diseños.¹³⁰

¹³⁰ Expediente de marca registrada 405755 HUGO BOSS (legajo III)

CONCLUSIONES

1.- La marca es un signo que distingue productos o servicios de otros de la misma especie. La distintividad es una característica esencial que deben revestir las marcas porque es la que permite que el público consumidor dirija su atención y por ende, su preferencia hacia ellas.

2.- La función de indicar la procedencia de los productos o servicios también es importante sobre todo en el caso de las marcas notoriamente conocidas, porque le señala al consumidor el origen del producto o servicio amparado por la marca y así puede asegurarse de la calidad que está adquiriendo.

3.- Hoy en día juega un papel valioso la función de publicidad, ya que es la principal forma de que una marca pueda llegar a considerarse como notoriamente conocida.

4.- La función de distintividad va de la mano con las funciones de novedad y especialidad ya que la marca va a llamar la atención siempre y cuando sea original y no se confunda con otras ya existentes.

5.- Las fuentes del derecho a la marca varían según el sistema legislativo de cada país. Se reconocen como fuentes tres sistemas: Declarativo (Uso), Atributivo (Registro) y Atributivo Diferido o Sistema Mixto.

6.- Tanto el uso como el registro, en forma aislada, presentan inconvenientes, por lo que considero que el sistema mixto es el más adecuado porque se le reconoce un derecho a quien primero use la marca aunque no la haya registrado pero también quien haya obtenido el registro tiene derechos. Ambos sistemas son acogidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

7.- Un cuarto sistema que se considera como fuente de derecho a la marca es la notoriedad porque del conocimiento que el público consumidor tenga de una marca, se pueden derivar consecuencias jurídicas concediéndole derechos a su titular.

Esta fuente de derechos procede del Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que México al ser signatario de dicha Convención, debe reconocer a la notoriedad como fuente de derechos.

8.- En México hay disposición expresa de lo que es la notoriedad, en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

9.- Los rígidos principios de especialidad y territorialidad cuentan con una justificada excepción en el caso de las marcas notoriamente conocidas ya que éstas tienen un trato privilegiado. De aplicarse estrictamente estos principios, se podría provocar la comisión de actos de competencia desleal.

10.- Una marca de las consideradas notoriamente conocida puede ser registrada en todas las clases contempladas en la clasificación oficial de productos y servicios, debido a que por ese conocimiento de que goza la marca, su protección debe ser más extensa.

11.- Además, la protección de una marca notoria no puede estar limitada al territorio del país en donde se concedió la marca. Lo anterior a fin de evitar que terceros procedan con mala fe y se aproveche de la reputación de estas marcas en otros países, máxime en la actualidad en que gracias a los medios de comunicación existentes, la publicidad traspasa las fronteras del país de origen de la marca.

12.- Conforme a lo establecido por el artículo 133 Constitucional, el Convenio de París tiene rango de Ley Federal, ya que fue celebrado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado, por lo que tanto las autoridades administrativas como las judiciales tienen la obligación de cumplirlo.

13.- México se adhirió a la Convención de París en 1903 y la protección de las marcas notoriamente conocidas existe en nuestro país a partir de 1930, con la ratificación de la Revisión de la Haya, es decir, hace más de setenta años.

14.- En términos del artículo 6 bis de este convenio, nuestro país está obligado a negar el registro de una marca igual o semejante a otra notoriamente conocida; anulando el registro que se haya otorgado indebidamente, o bien, prohibiendo el uso ilícito de una marca notoria.

15.- En el aspecto de la legislación nacional, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 consideró los principios de la Convención de París de 1883 con las Revisiones de Bruselas, Washington y La Haya; pero no incluyó preceptos destinados a tutelar las marcas notoriamente conocidas.

16.- La Ley de Invenciones y Marcas de 1975 tomó en cuenta la Revisión de Estocolmo de 1967, pero no contempló a las marcas notoriamente conocidas. En 1986, esta ley se reformó y entonces incluyó una disposición para proteger las marcas notoriamente conocidas, a través de la fracción XIX del artículo 91, negando el registro de denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca que la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estimare ser notoriamente conocida en México, *para los mismos o similares productos o servicios.*

17.- La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 también establece la prohibición de registrar denominaciones, figuras, e incluye formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida *para cualquier producto o servicio.*

18.- En 1994, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial fue objeto de reformas y adiciones, siendo modificado el nombre por el de Ley de la Propiedad Industrial. Una adición importante para el caso que nos ocupa, es la que sufrió la fracción

XV del artículo 90 al definir a las marcas notoriamente conocidas, así como los medios para acreditar esa calidad.

19.- Una marca es notoriamente conocida en nuestro país cuando es identificada por un sector del público o de los círculos comerciales del país, y ese conocimiento puede ser consecuencia del comercio tanto en México como en el extranjero, así como de la publicidad de la misma

20.- Queda a criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el determinar cuando se está frente a una marca notoriamente conocida, por lo que son las partes interesadas quienes tienen que darle los elementos para que no quepa la menor duda de que se trata de una marca notoria.

21.- Considero que el IMPI debería actualizar constantemente a su personal encargado de la aplicación de las disposiciones acerca de las marcas notorias para que desde el momento en que se solicite un registro, éste sea negado en defensa de los derechos derivados del uso o registro de una marca notoriamente conocida. Asimismo sería conveniente la publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de aquellas marcas que a su juicio, sean notoriamente conocidas. Lo anterior, por supuesto basándose en criterios objetivos y después de analizar concienzudamente las razones por las cuales son consideradas así.

22.- La marca notoria es una institución en plena vigencia y desgraciadamente su piratería también prolifera en gran medida en nuestros días, mediante una serie de conductas ilícitas con el propósito de obtener provecho del prestigio ajeno, ya que por ser marcas reconocidas cuentan con una clientela ya cautiva.

23.- La piratería de una marca notoria se configura cuando ésta es adoptada ya sea a través de un registro (indebido), o simplemente el usar dicha marca sin el consentimiento de su dueño.

24.- La Ley de la Propiedad Industrial establece medios de defensa contra la piratería de las marcas notorias, tales como los procedimientos administrativos de declaración de nulidad y de infracción, que se siguen ante el IMPI en forma de juicio. Con estas acciones, se busca que los imitadores o falsificadores de las marcas notorias dejen de usarlas, pero difícilmente se busca la reparación de los daños y perjuicios, lo que trae como consecuencia que se multipliquen los casos de piratería en nuestro país.

25.- El hecho de que la falsificación de marcas sea actualmente un delito grave y la libertad bajo caución no beneficie a los que incurrir en esa conducta, debería ser un desestimulante para quienes se dedican a ella, sin embargo parecer que no es así por la inmensa cantidad de "puestos" en la vía pública, así como en tianguis y bazares donde se expenden mercancías bajo el auspicio de marcas piratas.

26.- En la medida en que las personas responsables de reprimir la piratería marcaría (titulares de las marcas, abogados, autoridades y por supuesto, los mismos consumidores) actúen conjuntamente combatiendo la piratería, ésta dejará de ser un jugoso negocio para sus realizadores.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA", 1ª edición, Editorial Porrúa, S.A.. México. 1979.

NAVA NEGRETE, Justo. "DERECHO DE LAS MARCAS", 1ª edición, Editorial Porrúa, S.A.. México. 1985.

OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina. 1989.

RANGEL MEDINA, David. "DERECHO INTELECTUAL", Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998.

RANGEL MEDINA, David. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO", Editorial Libros de México. S.A. México, 1960.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. "DERECHO MERCANTIL", Tomo I. Editorial Porrúa, S.A.. México. 1999.

SEPULVEDA, César. "EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Editorial Porrúa, S.A.. México, 1987.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. "LA PROPIEDAD INTELECTUAL", 1ª edición, Editorial Trillas, S.A. de C.V., México, 1998.

ARTICULOS

ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. "LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS EN LOS TRIBUNALES ARGENTINOS", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, año IV, número 8, julio-diciembre, 1966.

CHAVANNE, Albert. "LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS O DEL ALTO RENOMBRE". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, año IV, número 8, julio-diciembre. 1966.

DIAZ BRAVO, Arturo. "ASPECTOS JURIDICOS DE LA COMPETENCIA DESLEAL", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, año IV, números 8 y 9, julio-diciembre. 1966.

HINOJOSA CUELLAR, José. "COMENTARIOS A LA REFORMA Y ADICIONES A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE MARCAS". Revista El Foro. Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8ª Epoca, Número 2, México. D.F. 1988.

LADAS P., Stephen. "LOS PAISES LATINOAMERICANOS Y EL CONVENIO DE PARIS". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. México, año III, número 6, julio-diciembre, 1965.

PACON, Ana María. "MARCAS NOTORIAS, MARCAS RENOMBRADAS, MARCAS DE ALTA REPUTACIÓN", Revista: Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú. Número 47. Lima, Perú. Diciembre, 1993.

RANGEL MEDINA, David. "EL DERECHO DE MARCAS MEXICANO", Revista Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 22, México 1993.

RANGEL MEDINA, David. "LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. año X, Número 20, julio-diciembre, 1972

RANGEL MEDINA, David. "LA PIRATERÍA DE MARCAS EN MÉXICO", Revista Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 18. México 1986-87.

RANGEL MEDINA, David. "LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA", Revista Mexicana de Justicia editada por la Procuraduría General de la República, Número 4, Vol. II octubre-diciembre, México, 1984.

RANGEL MEDINA, David. "MEDIOS LEGALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PARA COMBATIR LA PIRATERÍA DE MARCAS", Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho. Año 10, Número 10, México 1986.

RANGEL MEDINA, David. "PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR LA IMITACION DE MARCAS", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV. Número 8, julio-diciembre, 1966.

RANGEL MEDINA, David. "REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Vol. II, Número 25, México, 1995.

RANGEL ORTIZ, Horacio. "LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS: EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISION 344, NAFTA Y TRIPS", Revista El Foro, Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8ª Epoca, Tomo I, México, D.F. Primer Semestre. 1995.

RANGEL ORTIZ, Horacio. "LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN LAS REFORMAS A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS", Revista El Foro, órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8ª. Época, Tomo I, Número 2, México, 1998.

RANGEL ORTIZ, Horacio. "LA REFORMA PENAL Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL", Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 29, México, 1999.

SAINT-GAIL, Ives. "LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAS EN DERECHO COMPARADO", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, Número especial 21-22, enero-diciembre, 1973.

SCIARRA QUADRI, Armando. "REGULACION DE LA MARCA NOTORIA EN EL URUGUAY". Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, editada por la Fundación de Cultura Universitaria. Año XIV, Números 57-58, Montevideo, Uruguay, enero-julio 1992.

SEPULVEDA, César. " DISCUSION SOBRE LAS LLAMADAS MARCAS NOTORIAS O MARCAS DE GRAN RENOMBRE", Revista de la Facultad de Derecho de México. UNAM. Tomo VIII. Número 29, enero-marzo, México, 1958.

LEGISLACION

CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991. reformada por Decreto publicado el 13 de julio de 1994

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, publicada en el Diario Oficial del 10 de febrero de 1976. reformada por Decreto publicado en el diario Oficial el 6 de enero de 1987.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1942.

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, hasta la Revisión de Estocolmo del 14 de julio de 1967.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO PENALES