



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

---

---

## FACULTAD DE DERECHO

### SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

#### “PROPUESTA DE REFORMA DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”

#### TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

**ALFREDO MANUEL ESPARZA SALINAS**



ASESOR DE LA TESIS:  
**CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**

MÉXICO, D.F.

2006.



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.

A la U.N.A.M.,  
por la oportunidad  
de estudiar mi carrera  
en la mejor Universidad de México.

A mi madre,  
por su amor infinito  
y su apoyo incondicional.

A mi abuela Marina,  
por su amor y cuidados.

A mis hermanos Manuel, Karina y Gloria,  
por ser aquellas personas maravillosas que  
alumbran mi camino y sobre todo alegran mi existencia.

## ÍNDICE

### INTRODUCCIÓN

#### CAPITULO I

**ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**ETAPA PREHISPÁNICA** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**ETAPA COLONIAL** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**ETAPA INDEPENDIENTE** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

#### CAPITULO II

**MARCAS** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**DEFINICIÓN.** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**ELEMENTOS.**..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS.**..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**TIPOS DE MARCAS.**..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**MARCAS DÉBILES.**..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**FUNCIONES DE LAS MARCAS** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS**  
..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD** ... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**FUNCIÓN PUBLICITARIA E INFORMATIVA** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**FUNCIÓN COMPETITIVA** ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA.**..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.**..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**NEGATIVA DE REGISTRO DE MARCAS . ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO. .... ¡ERROR!  
MARCADOR NO DEFINIDO.**

### **CAPITULO III**

**LA MARCA NOTORIA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**LA MARCA NOTORIA EN MÉXICO..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**CONVENIO DE PARÍS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS, LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE  
VENEZUELA (G3) ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)..... ¡ERROR!  
MARCADOR NO DEFINIDO.**

**TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE ENTRE CANADÁ,  
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO (TLCAN) .. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**MARCAS RECONOCIDAS EN MÉXICO COMO MARCAS NOTORIAS .. ¡ERROR!  
MARCADOR NO DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GUCCI..... ¡ERROR! MARCADOR NO  
DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SMITH & WESSON..... ¡ERROR!  
MARCADOR NO DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA ABSOLUT ..... ¡ERROR! MARCADOR NO  
DEFINIDO.**

**MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS GIORGIO ARMANI Y ARMANI  
..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA MONITOR..... ¡ERROR! MARCADOR NO  
DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA VIAGRA..... ¡ERROR! MARCADOR NO  
DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GOOGLE..... ¡ERROR! MARCADOR NO  
DEFINIDO.**

**LA MARCA NOTORIA EN FRANCIA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**LA MARCA NOTORIA EN VENEZUELA ...** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**LA MARCA NOTORIA EN ESPAÑA.....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**LA MARCA NOTORIA EN ARGENTINA ...** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

#### **CAPITULO IV**

**PROPUESTA DE REFORMA DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**APUNTE METODOLÓGICO.....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**ANÁLISIS DE LAS MARCAS NOTORIAS SEÑALADAS EN EL CAPITULO ANTERIOR. ....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GUCCI.....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SMITH & WESSON.....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS GIORGIO ARMANI Y ARMANI .....** ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA ABSOLUTE... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA MONITOR..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA VIAGRA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GOOGLE..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**TEXTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA. .... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**CONCLUSIONES ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**BIBLIOGRAFÍA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

## INTRODUCCIÓN

El tema de esta tesis trata de la notoriedad de las marcas, el trabajo se divide en cuatro capítulos en los cuales se desarrolla el tema desde los orígenes de las marcas en México hasta la regulación de la marca notoria en la actualidad en la Ley de la Propiedad Industrial, a la cual hacemos una propuesta de reforma, en particular la fracción XV del artículo 90 de ésta Ley, toda vez que consideramos que es aquí donde se otorga la protección de las marcas notorias. El conocimiento de la aplicación de la regulación de las marcas notorias deriva del conocimiento obtenido en nuestro trabajo como analista del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por lo mismo concluimos que existe una problemática real en la aplicación de las normas jurídicas que regulan esta figura.

El primer capítulo se refiere a los antecedentes de las marcas en México que comprenden la etapa prehispánica, colonial e independiente. En la etapa prehispánica se señala que no existían las marcas, sin embargo los sellos o pintaderas podemos reconocerles algunas de las acepciones del término.

En el segundo capítulo se refiere a las marcas en general analizando su definición, elementos, clasificación, tipos de marcas, funciones, procedimiento de registro y negativa de marcas, al señalar las definiciones de marcas hicimos una definición propia, la cual definimos como todo signo susceptible de distinguir productos o servicios de otros de su misma clase o especie.

En el tercer capítulo se refiere a la marca notoria, el concepto de lo que es una marca notoria es diferente para cada país por lo que no existe una definición de



marca notoria para todo el mundo, por esta razón, se divide el capítulo en lo que es la marca notoria en México, Francia, Venezuela, España y Argentina.

Por último, en el cuarto capítulo realizamos la propuesta, señalamos las características de las marcas notorias, clasificándola principalmente en dos tipos que son la marca notoriamente conocida en su mínimo grado de distintividad y la marca notoria en su mayor grado de distintividad a la cual denominamos renombrada, analizamos la notoriedad de las marcas GUCCI, SMITH & WESSON, ABSOLUT, GIORGIO ARMANI, ARMANI, MONITOR, VIAGRA y GOOGLE, con la finalidad de reafirmar la problemática en la aplicación de las normas jurídicas que regulan a la marca notoria en la Ley de la Propiedad Industrial, señalamos el texto de la propuesta y su explicación.

# CAPITULO I

## ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO

### ETAPA PREHISPÁNICA

En la Historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado en esta materia. De los autores que han escrito sobre el México Prehispánico podemos averiguar que no hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras del mismo género o especie que vendían los pochtecas en los mercados de todo el reino<sup>1</sup>

Los historiadores nos describen el grado de adelanto que las ciencias y las artes alcanzaron entre los mexicanos, antes de la conquista española. La formación matemática del calendario llevado a gran perfección, así como el conocimiento del curso y posición de los astros. La industria textil incrementada por el hábil manejo de los telares (zozopastles), que produjo géneros de telas de algodón, plumas, pelo de conejo y de ardilla; los admirables trabajos de orfebrería; la fabricación de vasijas de barro para servicio y adorno de la casa, y en fin, los numerosos y variados efectos que los antiguos mexicanos vendían en los mercados, según las descripciones que los “tianquiztlis” hacen, entre otros, Cortés y Díaz del Castillo, son datos indicativos de la avanzada cultura de los pueblos de Anáhuac<sup>2</sup>.

La inexistencia de marcas en los pueblos del Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda (en su acepción actual) y el empleo de ciertos artículos como sustitutivos de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las

---

<sup>1</sup> Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México 1985, pag. 4.

<sup>2</sup> Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario, las marcas industriales y comerciales en México, Ed. Libros de México, 1960, pag. 5.

mercancías entre sí, del mismo género.

Sin embargo existían sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos, aunque no demasiado firmes y algunos instrumentos parecidos a las pintaderas, que se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para estampar relieves en la cerámica. Además las pintaderas se empleaban para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores.

Los sellos o pintaderas tenían dos formas o modelos diferentes: los sellos planos, que consistían en un mango y una tabla de forma variada en una de cuyas superficies se haya grabado un dibujo cualquiera, que es el que sirve para imprimir.

El otro modelo, es el sello o pintadera cilíndrica que consistía en un cilindro hueco o sólido, a manera de rodillo, en cuya superficie se hallaba grabado un dibujo en relieve que había de servir para imprimir.

Es indudable, que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero si atribuirles o reconocerles algunas de las acepciones del término marca de acuerdo a sus finalidades.

## **ETAPA COLONIAL**

La Conquista española imprimió al país conquistado una inmensa transformación no sólo en el orden político y moral, sino también en las áreas de la agricultura, la industria y el comercio; impulsó la ganadería, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas, pero muy principalmente dio grande impulso a la explotación de minerales del país, abriéndose con todo ello nuevas fuentes de trabajo hasta

entonces desconocidas para los indígenas.

La organización que se dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, la esclavitud primero y la abyección después a que fue reducida la clase indígena, el sistema de impuestos, la incomunicación a que fue condenada la Nueva España, así como las prohibiciones expresas de España para que sus colonias comerciaran entre sí, inclusive en ocasiones entre los mismos españoles, fueron en perjuicio de la propia España.

España después de la Conquista tomó gran cantidad de medidas con el fin de ejercer un riguroso control del comercio con sus colonias, y que tiene como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia.

Los ayuntamientos y los consulados que se establecieron en la Nueva España tuvieron como prototipo a los que ya existían en España y se instituyeron a semejanza de ellos. La primera de las instituciones antes mencionadas era la cédula fundamental sobre la que vivía y en torno de la cual giraba el gremio novohispano y la segunda era fundamentalmente un tribunal que administraba justicia mercantil.

Una de las consecuencias que trajo consigo la regulación de las instituciones antes mencionadas, fue la del empleo de las marcas y que tienen como antecedente inmediato las disposiciones similares que para tal efecto se dictaron en la misma España, así por ejemplo: el empleo de las marcas en los gremios de comerciantes en sus diversos oficios, como fueron el empleo de marcas de fuego en el ganado y de marcas de agua o filigrana en los papeles.

Las primeras noticias sobre las primeras marcas, son las relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. Los escasos estudios que se refieren a las marcas o contraseñas, en los papeles de la Nueva España,

constituyen tan sólo unas cuantas monografías escritas, de las cuales se desprende el uso del papel llamado de filigrana, introducido por España en el siglo XVI en la Nueva España, pues en ésta no se fabricó papel sino hasta el siglo XVIII.

En la fabricación del papel español, se usó la misma técnica y pastas que en la fabricación de papel de los demás países europeos y que consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen translúcidos; ahora bien esas matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta del papel y en momento determinado, prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de los hilos.

Hubo entre los fabricantes de papel la necesidad imperante de diferenciarlo, mediante las marcas y las contraseñas, empleándose el mismo procedimiento antes mencionado, pero todo ello hecho de hilo de metal, entretejido, en forma tal, que la pasta al caer en la forma, el molde o formato se adhería a las marcas, menos que a los hilos verticales, y quedando con menos pasta, la figura era casi transparente; en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas el mismo del papel.

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XVII. Estas marcas eran hechas de hierro o en bronce que calentaban al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los libros, abarcando en volúmenes no muy gruesos todas las hojas del libro, siendo difícil hacerlas desaparecer, pues para ello no habría otra solución que la cuchilla, guillotinar de nuevo los cortes del libro; procedimiento peligroso en esta época, pues por una leve sospecha o una denuncia, podían hacer que quien se llevó el libro, acabara sus días en las terribles mazmorras del Santo Oficio de la Inquisición.

En la Nueva España fue el mismo Cortés quien fomentó la ganadería y cuidó de propagar los animales domésticos y familiarizar a los naturales con su crianza. Para ello dictó varias Ordenanzas y en la Ordenanza 26 del año de 1525 dispuso "Que todos los traedores de cualquier género de ganado que sea, tengan un hierro o señal el cual registren ante el escribano del cabildo, é no le pueden mudar sin licencia de dicho cabildo, é el que no tuviere el dicho hierro ó señal que pierde las reses que tuviere por herrar é señalar, é que sean del aguacil mayor de la dicha villa, é puesto que tenga hierro é señal si no lo registrare ante el escribano del dicho cabildo, é lo mudare sin la dicha licencia pague cincuenta pesos de oro para las obras públicas".<sup>3</sup> Esta disposición, no se observó sino hasta el 4 de septiembre de 1532, en que se tomó nota detallada de los hierros y marcas que se registraron ante los señores de justicia y regidores del cabildo de la ciudad de México.

Algunas de estas Ordenanzas contenían importantes disposiciones en relación a las marcas. Por ejemplo, la Ordenanza 5 disponía, "Ninguno tenga en su ganado la señal que otro tuviere, y todos las pongan diferentes, para que mejor pueda ser conocido el dueño"; la Ordenanza 6 establecía, "Señal de tronca, que es la oreja u orejas cortadas, prohibimos a los ganaderos, que la tengan en su ganado, por la facilidad con que podían hacer suyos los ajenos, pena que el que tal señal tuviere, pierda el ganado, que aplicamos al Consejo, y si alguno tuviere esta por señal; mandamos que le haga otra para quitar la duda, y conocer la diferencia"; en la Ordenanza 7 se decía, "Si dos dueños de ganado tuvieran una señal, el Consejo dé a cada uno la que le pareciere que sea diferente, de suerte que dos o más no pueden usar de una misma".<sup>4</sup>

A través del tiempo, los dueños de los ganados tenían la obligación de tener hierro y marca para distinguir e indicar la propiedad de sus ganados, así como el registro

---

<sup>3</sup> Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México 1985, pag. 23.

<sup>4</sup> Nava Negrete, Justo, ob. Cit., pag. 24

de dichos hierros y señales mediante el pago de los derechos respectivos al Ayuntamiento que les expedía una copia de la matrícula de registro, para que les sirviera de resguardo con el objeto de evitar el abigeato. Anualmente en el mes de enero, concurrían los propietarios de ganado al refrendo de sus matrículas o a cancelarlas si dejaban de hacer uso de la marca por carecer de semovientes. Las infracciones se penaban con multa y arresto.

A la llegada de los españoles, se encontraron que las artes industriales de los pueblos indígenas habían llegado a un alto grado de perfección; la gran variedad de oficios practicados por los indígenas los realizaban con gran exquisitez, destreza y habilidad, por ésta razón subsistieron al primer siglo que siguió a la Conquista. Otros en cambio se fueron perdiendo.

Realizada la Conquista, los religiosos y artesanos españoles implantaron nuevos métodos, siendo asimilados por los indígenas, aventajando en mucho a sus maestros españoles. La transculturación de la cultura hispano-europea sobre la de los diferentes grupos aborígenes, impuesta por la fuerza, hizo que la mente y la técnica del trabajador indígena evolucionara hacia la visión de la plástica y tecnología de los europeos.

Las constantes dificultades y los tropiezos que tenía el conquistador y el ayuntamiento, por la variedad de la gente que practicaba determinado oficio, trajo como consecuencia que se dictaran normas para el ejercicio de los oficios, artes manuales y otras ocupaciones encaminadas a reglar la vida social y económica. Sin embargo un incendio en el año de 1692, provocó la desaparición de gran parte del archivo, quedando tan sólo algunas actas del cabildo que sólo complementan las ordenanzas gremiales elaboradas por los propios gremios, aprobadas por el cabildo y confirmadas por el virrey.

El aumento considerable de nuevas industrias y artes, así como de la actividad mercantil, trajo como consecuencia la formación de gremios de diversos oficios,

los cuales se reglamentaron por ordenanzas, que las daban los propios agremiados, y que para tener fuerza legal y social se ratificaban ante el poder público.

Algunas Ordenanzas de los Gremios en donde se contiene referencia al empleo de las marcas son las siguientes:

Ordenanzas de herreros. Las dio la Muy Noble y Leal Ciudad de México en seis de abril de mil quinientos sesenta y ocho, y se mandó pasasen a la Real Audiencia para que las confirmase.

En estas Ordenanzas se fijan una serie de medidas protectoras que regulan el oficio de herrero con su respectiva pena en caso de contravención, señalando además, "Que todos los maestros tengan señal con que marcar sus obras, y con ella lo hagan, y no con la marca de otro; pena de pérdida de la obra y seis pesos, por la segunda la misma y seis días de prisión, por la tercera las mismas y privado de oficio".<sup>5</sup>

Ordenanzas de panaderos. Las dio la N.C. de México en veinticuatro de octubre de mil quinientos ochenta y nueve y las confirmó el Señor Virrey de Nueva España Marqués de Villamanrique en dieciséis de noviembre de dicho año.

Se imponen algunas obligaciones a los panaderos, como indicar su número, la venta del pan en un lugar determinado, la cantidad de pan, en caso contrario se les imponía severas penas. Asimismo se dispuso "Que los que amasan pan pongan en cada torta marca de su nombre pena al que vendiere pan sin marca de diez pesos por la primera vez, y cien pesos por la segunda".<sup>6</sup>

A partir de 1526, se dictaron numerosas provisiones unas en las que se prohibía

---

<sup>5</sup> Ídem, ob. cit, pág. 31

<sup>6</sup> Ídem, ob. cit, pág. 31



terminantemente el oficio de plateros en cuya contravención se imponían severísimas penas, desde la pérdida de los bienes, destierro perpetuo, hasta la muerte; y otras, en cambio concediendo tal ejercicio, pero, con un solo propósito de que se pagaran por tal concepto los correspondientes derechos al Fisco, en virtud de que se evadían constantemente, esto se hizo más notorio y acentuado en la fabricación de objetos de oro que no se quitaban ni marcaban. De tal suerte que la falta o carencia de marcas en la mayor parte de las piezas de oro y plata en esta época, se debe fundamentalmente a que los que se dedicaban al oficio de dichos metales, con mucha frecuencia defraudaban al Fisco.

Ahora bien, España, fue el antecedente de la legislación y reglamentación relativas al arte de platería y del gremio de los plateros de las Indias Occidentales; los gremios de los plateros se componían, entre otros, de maestros, que presentaban un examen riguroso, técnico y práctico, para obtener el título para ejercer la profesión u oficio de platero; los sinodales eran los alcaldes y dos veedores; de éstos uno para el ramo de oro y el otro para el de la plata, una vez aprobados se les expedía dicho título y el Ayuntamiento les concedía el permiso de abrir tienda y tener a sus órdenes, oficiales y aprendices.

El platero poseía su marca propia y exclusiva para identificar las piezas que labraba, la que daba al gremio, cuando se incorporaba a éste y de la cual dejaba una copia auténtica en sus archivos con el objeto de poder cotejarla, llegado el caso, con la estampada en alguna pieza o alhaja falta de ley, debía también registrar la marca ante el Escribano del Consejo teniendo que usarla tal y como la adoptó, de lo contrario se le castigaba como falsario, también si no contenía la ley establecida, y si algún objeto se le imprimía el quinto real, sin aquélla, entonces el marcador era tan responsable como el artífice y caía en graves sanciones por su complicidad e ignorancia.

Terminada una pieza de plata o de oro requería para que se comerciara con ella, cambiarla o entregarla a quien mandó labrarla, de los siguientes requisitos:

a) Que el veedor la diera por buena (el veedor no recibía pieza alguna de plata y oro, sin que tuviera la señal del artífice);

b) Que el platero la señalara con su marca: que de común empleaba, su apellido completo y (o) en abreviatura arbitraria;

c) La obligación de presentar la pieza para que se ensayara a fin de saber si contenía la ley establecida en España desde el año de 1435 vigente en la Nueva España (la ley de la pieza se marcaba con punzones de fierro calzado de acero, con los números que debía tener de manera proporcionada para que se vieran y leyeran fácilmente y que tales números sean castellanos o latinos).

d) Si estaba correcta la ley, lo que se verificaba mediante la burilada, entonces el marcador del gobierno le imprimía el quinto real, significado por una corona diminuta ya sola o ya puesta entre las dos simbólicas columnas de Hércules. Este sello se guardaba en las oficinas de la real Hacienda.

e) Después se le imponía la marca de la ciudad, que consistía en una águila pequeña o las letras M que quería decir México. La marca de Guatemala eran dos volcanes y sobre ellos Santiago apóstol montado a caballo.

La obligación de imponer las marcas del platero y de la ciudad venía desde los lejanos tiempos de los Reyes Católicos, quienes dispusieron en las pragmáticas dadas en Valencia, el año de 1488, que cada artífice tuviera una marca especial que se había de imprimir en todas las piezas por él labradas, juntamente y debajo de la marca de la ciudad que imponía el marcador.

Las marcas de oro y plata de las Casas de Moneda de las Indias y Fundiciones de ellas, se custodiaban, en una arca de tres llaves para mayor seguridad, para evitar fraudes, robos o pérdida de las marcas, y cuando se usaban para marcar el oro y

la plata, debían estar presentes los oficiales reales; el tesorero tenía la obligación de registrar en un libro todo lo que se fundía, misma obligación tenían el fundidor y ensayador, y después de declarada la ley y peso de las piezas se hacía grabar, a fuerza de martillo y una vez concluida se volvían a introducir las marcas en el arca y satisfechos los derechos por las partes, así de diezmos como de ensaye y fundición se les entregaba a los dueños sus oros y platas.

## **ETAPA INDEPENDIENTE**

La primera regulación jurídica especial que se hizo de las marcas en nuestro país, fue a través de nuestro segundo Código de Comercio de 1884 otorgándoles naturaleza mercantil.

En materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao, que fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao. Éstas fueron aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814 y modificadas muy ligeramente por resoluciones posteriores. Se aplicaron por el Consulado de México, según informe que dicho consulado rindió al virrey el 3 de noviembre de 1785; asimismo, se mandaron a observar en nuestro país por órdenes de 22 de febrero de 1792 y 27 de abril de 1801, y expresamente se declararon aplicables en México por decreto de 22 de noviembre de 1855.

El Tratado de Comercio de la Curia Filípica, que fue la legislación y la jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en la que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor menos de dos años, por lo que volvieron a aplicarse las Ordenanzas de Bilbao y en general la legislación española; no obstante, siguió aplicándose el mencionado Código de Comercio de 1854, considerándose como único vigente en la mayor parte de los Estados de la Federación, excepto en la parte relativa al establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situación prevaleció hasta la expedición del segundo

Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió hasta el 1º de enero de 1890, fecha en que entró en vigor nuestro tercer Código de Comercio, y que es el actual.

Estas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casuística; fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos y estableciendo en caso de incumplimiento a lo prescrito por ellas, severas sanciones, no existiendo alguna regulación especial en materia de marcas, tan sólo, aluden o hacen referencia a las marcas algunas disposiciones que regulan diversas materias mercantiles, que según el contenido de estas disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.

En el Código de Comercio de 1854, no existen disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas en el, por lo que sólo significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías.

Antes de la expedición de nuestro primer Código de Comercio, hasta el 20 de julio de 1884 en que se expidió nuestro segundo Código de Comercio, solían presentarse los propietarios de marcas en solicitud de registro o depósito de ellas, ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, y si bien no había ley que lo prescribiera, como no había tampoco prescripción que lo vedara, la mencionada Secretaría estableció el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los interesados y para los fines que pudiera convenirles.

Hasta que por reforma que se hizo por ley de 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 constitucional, se concedió facultades al Congreso de la Unión, para dictar un Código de Comercio, expedido el 15 de abril de 1884 y de

acuerdo con su artículo 1º transitorio, empezó a regir el 20 de julio del mismo año. Este Código significó un progreso evidente respecto del Ordenamiento anterior de 1854, ocupándose de materias que no fueron reguladas por este último. La importancia de este Código de Comercio de 1884 radica en que se incluye un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual se regulan por primera vez en nuestro país de manera especial las marcas de fábrica.

De conformidad con el Título Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil se regulan las marcas de fábrica de la siguiente manera: Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; así también se indica que ésta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases; el artículo 1420 dice: "que las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca".<sup>7</sup>

Ahora bien, para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use o haya adoptado por otra persona o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos. Asimismo, se indica que los comerciantes tienen la propiedad de sus marcas; finalmente, se establece que la falsificación de marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalare el código respectivo.

Con el objeto de salvaguardar la propiedad de las marcas de sus titulares, en el Título Cuarto de dicho Código de Comercio, se establecen los casos en los cuales

---

<sup>7</sup> Ídem, ob. cit, pág. 47

existe usurpación de marcas: 1. Cuando se use una marca enteramente igual a otra; 2. Cuando resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente; 3. Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra; 4. Cuando las diferencias sean puramente gramaticales y 5. Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.<sup>8</sup>

Por último, en el Título Quinto, intitulado "De los términos para reclamar la propiedad mercantil"; se fija un término de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación de las marcas para reclamar las acciones civiles y de dos meses para reclamar la penal.

En la ley de 11 de diciembre de 1885, los comerciantes deberían matricularse y en dicha matrícula, el registrador anotaba entre otros actos jurídicos; los títulos de Propiedad Industrial, patentes de invención y marcas de fábrica. Los títulos de Propiedad Industrial, producían sus efectos desde la fecha de su inscripción; su omisión impedía al comerciante interesado el ejercicio de sus derechos con relación a terceros. La inscripción de dichos títulos en el registro público de comercio, se estableció desde que entró en vigor la citada ley, hasta que se promulgaron las leyes de patentes y marcas de 1903.<sup>9</sup>

Es hasta 1889 en que, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, comienza a legislarse con sentido técnico en la materia. El régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial en México, inspirado seguramente en las ideas europeas<sup>10</sup>

La necesidad imperante de legislar sobre una materia que tiene importantes relaciones con el desarrollo industrial y comercial se vio plasmada en la primera

---

<sup>8</sup> Ídem, ob. cit, pág. 47

<sup>9</sup> Ídem, ob. cit, pág. 48

<sup>10</sup> Sepúlveda, Cesar, Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México 1981, pag. 1.

Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, que empezó a regir el 1º de enero de 1890, y la cual tuvo como modelo la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio.

En esta Ley se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial, se señalan como signos y medios materiales no registrables, la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto y en ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral, y señala como sujetos del derecho de las marcas a cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjero.

En el Decreto de 8 de febrero de 1897 se fijan los requisitos a que deben sujetarse los industriales que diesen apariencia extranjera a sus marcas. En este decreto, se fijan medidas de control por parte de las autoridades, en particular de la Secretaría de Hacienda y las Aduanas y Secciones Aduaneras, con el objeto de que los industriales del país sean considerados como nacionales cuando a sus productos quieran darle apariencia extranjera por medio de rótulos o etiquetas con que marquen la mercancía o su envase para que puedan libremente internarse o circulen dentro de la zona de vigilancia de las costas y fronteras de la República y en el tráfico de cabotaje; estos tenían la obligación de depositar en la Secretaría el número de ejemplares que ésta les fijara de las marcas, etiquetas y demás distintivos usados en los productos que elaboren, sin que dicho procedimiento constituyera una falsificación. Dicho depósito era notificado a las Aduanas y Secciones de Aduanas para el efecto de que se hiciera constar en los documentos aduanales de que los productos a que se destinaban las marcas, etiquetas y distintivos fueran declarados como mercancía nacional. Los signos distintivos debían estar registrados previamente en la Secretaría de Fomento.

A pesar de los diversos decretos y leyes dictados, se daba lugar a graves dificultades de las relaciones industriales y comerciales de carácter internacional y

diferencias legislativas de los diversos países civilizados. Revelaron el conocimiento práctico de que la legislación mexicana sobre propiedad industrial que no sólo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio y tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente, siendo una legislación imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte sustantiva pues sólo incluía los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento mismo grandes huecos al criterio personal de la autoridad. Hubo la necesidad indubitable de derogar nuestra primera ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889, así como la ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores. Su inadaptación a nuestro especial medio consistió en ser una reproducción casi literal de las leyes belga y francesa conservando el sistema iniciado vagamente por las leyes anteriores a ésta.

Ante esta situación, la Secretaría de Fomento hizo presente a la Cámara de Diputados en una razonada iniciativa de fecha 25 de abril de 1903, la necesidad de reformar la legislación sobre propiedad industrial, adjuntando para tal efecto un proyecto de ley. Consecuencia de esta iniciativa fue el Decreto de 28 de mayo de 1903, en el que se autorizó al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre Patentes de Invención, Marcas de fábrica, y demás Propiedad Industrial con arreglo a las bases siguientes:

A) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad, y las patentes de invención se expedirán sin examen previo, en cuanto a su novedad y utilidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan;

B) La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. El impuesto, si lo hubiere, por el goce del monopolio, será progresivo;

C) Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad



industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal,

D) La traslación del dominio de cualquier propiedad industrial, ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse constar en el registro correspondiente, modificándose al efecto, las prevenciones del Código de Comercio, en cuanto sea necesario;

E) Se dictarán disposiciones eficaces para favorecer la construcción y elaboración en el país, de los aparatos y productos de utilidad notoria que sean objeto de una patente, y

F) Se establecerá un Museo Público para que en él se depositen todos los modelos de aparatos, planos, perfiles, dibujos, descripciones, productos y artefactos relacionados con las patentes de invención que se expidan, y con las marcas de fábrica que se registren.

Con la intención de enmendar las deficiencias y en virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo Federal, expidió con fecha 25 de agosto de 1903, dos leyes, una sobre patentes de invención y otra sobre marcas industriales y de Comercio, debidamente reglamentadas el 24 de septiembre del mismo año. Estas leyes tenían un interés trascendental porque venían a perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial y a simplificar los trámites para adquirirla y garantizarla y a dar mayores facilidades a los inventores y perfeccionadores mediante la rebaja de los derechos fiscales.

En esta Ley de Marcas Industriales y de Comercio se define a la marca de la siguiente manera: Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia y se señala lo que puede constituir una marca, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes cubiertas envases o recipientes, timbres,

sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa.

En la etapa histórica de la Revolución Mexicana, cabe destacar la proclamación del Plan de Guadalupe por Venustiano Carranza, en la cual se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República, así como los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación e igual a los gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la Administración del mencionado general. También, se nombra como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista a Venustiano Carranza, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, y por este motivo encargado del Poder Ejecutivo interinamente y tan luego como se hubiere consolidado la paz, tendría que convocar a elecciones generales y entregar el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.

El principal propósito que perseguía dicho Plan, consistía en terminar con el tiranismo de Huerta, por lo que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista expidió una serie de decretos, para tal efecto. Ahora bien, el Decreto del 24 de abril de 1913, establecía: "Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en uso de las facultades que me concede el Plan de Guadalupe de veintiséis de marzo de mil novecientos trece, he tenido a bien decretar: único. Se desconocen, a partir del día 19 de febrero del corriente año, todas las disposiciones y actos emanados de los tres poderes del llamado Gobierno del General Victoriano Huerta, así como de los gobiernos de los Estados que lo hubieren reconocido o lo reconocieren".<sup>11</sup>

Este decreto, fue dado a conocer para su observancia a los Jefes de Sección y Dependencias de la Secretaría de Fomento, mediante decreto de fecha 29 de agosto de 1914.

---

<sup>11</sup> Nava Negrete, Justo, ob. cit, pág. 72

La emisión de dicho decreto trajo como consecuencia la emisión del acuerdo de 12 de septiembre de 1914, en el que se indicó a los titulares de los certificados de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, los requisitos y formalidades que deberían de cumplir para obtener los nuevos certificados en substitución de los que obraban en poder de los propios interesados, que son nulos por haber sido tramitados y concedidos del 19 de febrero de 1913 hasta el 21 de agosto de 1914.

La Secretaría de Fomento, Colonización e Industria el 5 de noviembre de 1914, respondió categóricamente a la consulta formulada por la Dirección de Patentes y Marcas de fecha 3 de noviembre del citado año, de que en materia de Propiedad Industrial no tenía aplicación el decreto de 29 de agosto de 1914.

También como una consecuencia de la situación que prevalecía en nuestro país, por acuerdo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, quedó establecida y funcionando en la ciudad de Veracruz desde el día 1º de diciembre de 1914, en donde declaraba nulos los trámites y resoluciones dictadas o que se dictaran en asuntos de esta Secretaría, por las llamadas Secretarías de Agricultura y de Fomento, de la Industria y del Comercio o por cualquiera otra oficina que no dependiere del Gobierno Constitucionalista, desde el 23 de noviembre de 1914. Este acuerdo, fue comunicado por la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria a la Dirección de Patentes y Marcas, con fecha 20 de septiembre de 1915, así como las prevenciones que deberían tomarse en cuenta.

Con las mismas pretensiones que el acuerdo anterior, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista declaró nulos los títulos, certificados y demás documentos relativos a la propiedad industrial, que se hubieren expedido fuera de la Ciudad de Veracruz desde el 30 de noviembre de 1914 al 25 de agosto de 1915. Al respecto, la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria le manifestó a la Oficina de Patentes y Marcas, con fecha 24 de septiembre de 1915, no sólo el contenido de dicho acuerdo, sino además, que los interesados de los referidos documentos,

para el efecto de que no perdieran sus derechos de prioridad, tan sólo tendrían que cumplir con determinados requisitos.

Con fecha 25 de noviembre de 1915 se concedió un plazo que vencería hasta el 11 de enero de 1916, para la revalidación entre otros del registro de marcas, expedidos y hechos durante los llamados gobiernos de Huerta y de la Convención; igualmente, pero con motivo de la Guerra Europea, con fecha 27 de enero de 1916, se amplió dicho plazo hasta el 31 de mayo de 1916 y por el mismo motivo, con fecha 25 de mayo de 1916, se concedió otro plazo, hasta el día 30 de septiembre de 1916.

Para dar el debido cumplimiento a los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación, por los cuales México se obligaba con diferentes naciones a dar a los ciudadanos de cada uno de ellos en casos previstos, el tratamiento de la nación más favorecida, por decreto de 2 de mayo de 1916 el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, amplió hasta seis meses después de terminada la Guerra Europea, los plazos concedidos por el art. 4º del acta adicional fechada el 14 de diciembre de 1909 y que, modificó el Convenio de París, para que las naciones beligerantes que formaran parte de la Convención Internacional, pudieren hacer su registro marcario siempre y cuando se concedieran iguales derechos a los ciudadanos mexicanos.

Se confirió igual derecho a todas las naciones neutrales mediante acuerdo del Subsecretario de la Secretaría de fecha 6 de septiembre de 1919, siempre que a su vez hubiesen concedido igual demora para obtener la prioridad a los registros hechos en México.

Adolfo de la Huerta, Presidente Constitucional Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, para la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo emitió un acuerdo de fecha de 6 de agosto de 1920, mediante el cual se acordó una prórroga al plazo concedido en el decreto de 2 de mayo de 1916, para el reconocimiento de la

prioridad, fijando para tal efecto: desde esta fecha se abren dos clases de plazos para la revalidación de títulos y certificados de patentes, marcas y avisos expedidos desde el 19 de febrero de 1913 a 21 de agosto de 1914, y desde el 30 de noviembre del mismo año al 25 de agosto de 1915, así como para la revalidación de los actos practicados en la Oficina de Patentes de México que estén relacionados con las patentes y marcas registradas en dicha oficina. El plazo para el ramo de marcas terminará en la fecha en que conforme a la ley, debe hacerse la solicitud de la renovación.

Por otra parte, se emitió con fecha 6 de septiembre de 1917 el Acuerdo del Jefe del Departamento de la Sección de Patentes, de fecha 6 de septiembre de 1919, e donde manifiesta que, "por disposición del C. Subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo, Encargado del Despacho, se recuerda al público en general y a los interesados en el registro de marcas de fábrica o de comercio en particular el artículo 23 de la Convención firmada en Ginebra el 22 de agosto de 1864, perfeccionada el 11 de junio de 1906, y promulgada en esta ciudad el 2 de agosto de 1907, que dice:

"El emblema de la Cruz Roja sobre el fondo blanco y las palabras "cruz roja" o "cruz de ginebra" no podrán ser empleadas, sea en tiempo de paz, sea en tiempos de guerra, sino para proteger o dar a conocer las instituciones o establecimientos sanitarios, el personal y el material protegido por la Convención.

Se recomienda, además, a los poseedores de marcas registradas con el signo o denominaciones supradichas que la modifiquen adoptando otras palabras o signos, entendidos de que al expirar el plazo legal de vigencia de los certificados respectivos, no serán éstos renovables."<sup>12</sup>

Ahora ya como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Venustiano Carranza, mediante decreto de fecha 22 de marzo de 1920, reformó la

---

<sup>12</sup> Ídem, ob. cit, pág. 75

fracción XVI, inciso E del artículo 19 de la Ley de Ingresos vigente, estableciéndose un impuesto especial de patentes de invención y marcas, conforme a las respectivas leyes de 25 de agosto de 1903 y demás disposiciones vigentes, causándose un derecho de veinte pesos por el registro de una marca y diez pesos por su prórroga; por la publicación de un nombre comercial, se pagarían diez pesos; el registro de un aviso comercial causaría cinco pesos, si es por cinco años y diez pesos, si es por diez años; y cinco pesos, por cada prórroga de cinco años.

Posteriormente, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Alvaro Obregón, mediante decreto de fecha 14 de septiembre de 1921, derogó a partir del 1º de enero de 1922 el impuesto especial de patentes de Invención y Marcas que estableció la Ley de 25 de agosto de 1903, así como el inciso E de la fracción XVI de la Ley de Ingresos vigente. Sin embargo, este decreto, fue derogado mediante decreto de 4 de enero de 1922 por el mismo Álvaro Obregón, dejando subsistente el impuesto establecido por la Ley de 25 de agosto de 1903.

Finalmente, el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, mediante aviso al público de fecha 26 de junio de 1920, recordó al público en general las penas en que incurrían los productores y comerciantes que hacían uso de marcas que, por un simple aspecto, que por las leyendas o indicaciones que tuvieran, las hicieren aparecer de procedencia extranjera. Citándose al efecto, los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Marcas de 25 de agosto de 1903 y los artículos 9 y 10 del Convenio de París. A este aviso, precedió otro del mismo funcionario con fecha 1º de septiembre de 1920, en virtud del cual, se indicaba que había "transcurrido el tiempo necesario para que los interesados hicieran las modificaciones conducentes en sus marcas, y en el interés del público está que tales abusos se repriman, esta Secretaría procederá desde el 15 de los corrientes, a dar aviso al Ministerio Público de todos aquellos casos que en su concepto lo ameriten; y únicamente no lo hará cuando se trate de marcas que, aunque teniendo apariencia de extranjeras, lleven con caracteres muy visibles la leyenda "Hecho en

México", puesta inmediatamente junto a la marca o cruzando ésta".<sup>13</sup>

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1928, supera enormemente a la legislación anterior, pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarías de los diversos países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial; finalmente, en la orientación benéfica de las revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en La Haya el 6 de diciembre de 1925; siendo México signatario de ambas revisiones.

Por otra parte, en la Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, se menciona que la citada ley tiene como apoyo constitucional los artículos 28 y 89 fracción XV, que se refieren a las facultades de la Federación, para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, y asimismo tiene fundamento, en el artículo 73 fracción X que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio.

Se menciona la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el 16 de junio de 1928 sobre patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, que se encuentran comprendidos íntegramente en el concepto de "propiedad industrial". Conservando la ley en general los sistemas, y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la propiedad industrial para proteger en forma adecuada los intereses de los titulares de éstos y los del público. Asimismo la ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos de la Convención de Unión de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial.

Las modificaciones que la ley de la Propiedad Industrial introdujo, por lo que se refiere, a la definición de la marca, adquisición del derecho a la marca y lo que

---

<sup>13</sup> Ídem, ob. cit, pág. 76

puede constituir una marca los arts. 96, 99, 100, 200" fracs. 11 y 97 de la ley son casi idénticos a los artículos correspondientes de la ley de 1928.

En cuanto a los signos o medios materiales no registrables, se incluyen como prohibiciones además de las establecidas por la ley anterior de 1928 las siguientes: "art. 105 frac. IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa o se encuentre traducida en cualquier idioma; frac. V. Los simples colores aisladamente a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo; frac. XI. Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México o en cualquier otro país de habla española; frac. XIII. Las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse"; así también, se especifica la consecuencia jurídica del artículo 7 fracción VIII de la ley de 1928, correspondiente al artículo 105 fracción XIV de la ley de 1942, estableciéndose los incisos: "a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos artículos", etc.; "b) Aquella que era semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la artículos", etc.; "c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos", etc., "y tratándose de artículos similares cuando el nuevo registro sea solicitado, por persona distinta del propietario de una marca anterior se aplicarán las reglas del artículo 105 fracción XIV", así lo establece el artículo 106 de la ley comentada y por último se adicionó la fracción XV, por decreto de 21 de noviembre de 1966 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de diciembre del mismo año, que establece que no se admitirán a registro como marca "el emblema del Comité Olímpico Internacional



y los elementos que lo integran, así como las denominaciones, Olímpico, Olimpiada y Juegos Olímpicos".

En relación a los sujetos del derecho de las marcas, el art. 113 de la Ley, concuerda con el artículo 8 de la ley de 1928.

Por lo que respecta al procedimiento de registro de las marcas, concuerdan los artículos 113 a 120 de la Ley y los artículos 8 a 12 de la ley de 1928, y por lo que toca al Reglamento los artículos 63 a 71 con excepción del artículo 66, en el cual se establece que "a la solicitud se acompañará, las autorizaciones de que hablan las fracciones I, VI, VIII, XII del artículo 105 de la ley y los diplomas que concedan una condecoración, medalla u otra distinción mencionada o reproducida en la marca, que deban ser consideradas como recompensas, en los términos de la frac. IV del art. 201 de la ley", concuerdan con los arts. 1 a 11 del Reglamento de la ley de 1928; también hay que hacer notar que el art. 64 del Reglamento de la Ley, señala que es aplicable a este reglamento lo establecido en los arts. 3 a 9 del mismo, y en los cuales se indica cómo debe comprobarse la personalidad y en qué plazo, así cómo deben hacerse las promociones y por último el trámite administrativo que la Secretaría de Economía efectúa, cuando recibe la solicitud de registro de una marca y la obligación de los solicitantes de pagar la tarifa respectiva, a más tardar, el quinto día de presentada la solicitud, a diferencia de la ley de 1928 que el plazo que fijaba para pagar era a más tardar de 3 días de presentada la solicitud.

En el Examen Administrativo, concuerdan los artículos 121 a 123 de la Ley, con los artículos 13 y 15 de la ley de 1928; y los artículos 73 y 74 del reglamento de la Ley, con los artículos 12 y 13 del Reglamento, de la ley de 1928.

Se establece el Sistema de Previo Examen, en los artículos 123 a 129 en la Ley que establecen: que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se procederá a hacer un examen de novedad, entre las marcas registradas

anteriormente o en tramitación a efecto de averiguar si el registro solicitado invade derechos ya adquiridos.

El título de registro de una marca, atribuye a su titular el derecho exclusivo del uso de una marca, que será expedido en nombre del Presidente de la República e irá firmado por el Secretario de la Economía Nacional o el funcionario en quien delegue esta facultad.

Se señala entre las innovaciones en materia de marcas, la inclusión de diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas y además, otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente (art. 140 de la ley), estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, puedan adquirirlos posteriormente sin necesidad de detenido examen y sin riesgo de confusión (arts. 151 a 154). Por el mismo motivo se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados (arts. 158 a 167 de la ley).

Se establece legalmente un procedimiento determinado para dictar las declaraciones administrativas que se relacionen con esta materia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales relativas, a efecto de que no deje de oírse a los interesados en el procedimiento administrativo cuando se afecten derechos adquiridos (artículos 229 a 235 de la ley).

Por lo que se refiere a la transmisión de marcas registradas concuerdan los artículos 172 a 183 de la Ley y 78 a 81 del Reglamento con los artículos 30 a 35 de la Ley de 1928 y 62 a 74 de su Reglamento con la salvedad de que en la ley de

1928 se habla del procedimiento de examen previo con llamamiento a oposiciones, para las marcas registradas conforme a la ley de 1889 y se quieran transmitir a un tercero.

La transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas, que las disposiciones que la regulan tienen como propósito evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes, en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor.

También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales y comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar como extranjeros, en detrimento del público y del prestigio de la industria nacional; asimismo se establecen sanciones eficaces para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas registradas o no.

Se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes y se otorga un plazo de gracia de 2 años (antes de 3 años) y si no se presenta la solicitud o se efectúa el pago, caducará la marca (arts. 168 a 170 de la ley y el artículo relativo de la ley de 1928 es el 24).

La ley de invenciones y marcas se expidió en 1975. Regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, la micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las de nominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal.

Actualmente nos rige en esta materia la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, la cual define a la marca en su artículo 88 de la forma siguiente “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Ley de la Propiedad Industrial, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

## **CAPITULO II**

### **MARCAS**

#### **DEFINICIÓN.**

Existe un gran número de definiciones de marcas tanto doctrinales como legales, todas ellas las considero correctas, pero debido a la situación económica actual, algunas de ellas han perdido su vigencia, como podría hacerlo nuestra definición legal de las marcas transcrita en el capítulo anterior, si algún día (tal vez no muy lejano) se incluyen en nuestra legislación las marcas olfativas o sonoras, que ya son registrables en otros países, por esta razón únicamente se mencionarán algunas definiciones y sin afán de criticarlas se realizará una definición que considero mas apropiada a nuestra realidad:

Marcas: Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma especie y clase.<sup>15</sup>

Marca: Se considera marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.<sup>16</sup>

Marca: Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo V, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ed. Porrúa, México 2002, pag. 23

<sup>16</sup> Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, Ed. Mc Graw Hill, México 1999, pag. 62.

<sup>17</sup> Ley de Marcas española LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS.

Marca: signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.<sup>18</sup>

Ahora bien, considero como marca: todo signo susceptible de distinguir productos o servicios de otros de su misma clase o especie.

En principio parece una definición que podría considerarse insuficiente, pero creo que en su simplicidad está su grandeza, a continuación se explicará el porque es suficiente para cubrir el significado actual en el que debe entenderse una marca y el porque no se incluyen en esta definición elementos que otras definiciones consideran relevantes, como es el caso de las personas que pueden ser titulares de las marcas o en donde se da esa distinción de productos o servicios como lo hace nuestra ley, etc.

## **ELEMENTOS.**

Analizando los elementos de la definición tenemos que es “todo signo”, porque el signo es la representación material de una cosa, por lo que así se incluyen denominaciones, figuras, olores y sonidos.

Definición de Signo: (Del lat. *signum*). m. Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro.//2. Indicio, señal de algo. *Su rubor me pareció signo de su indignación.* //3. Señal o figura que se emplea en la escritura o imprenta.//4. Señal que se hace por modo de bendición; como las que se hacen en las misa...<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, Ed. Trillas, México, 1998, pag. 233.

<sup>19</sup> Diccionario de la Lengua Española, Tomo II, Real Academia Española, Ed. Espasa Calpe, S.A., Madrid España 2001, pag. 2063.

“Susceptible de distinguir productos y servicios”, porque lo susceptible es lo que puede ser modificado, por lo que un signo cualquiera puede con su uso ser modificado para distinguir productos o servicios, adquiriendo una capacidad distintiva que en un inicio no tenía, lo que en otros países se le conoce con el nombre de significado secundario, segundo significado, etc., ó tener esta capacidad distintiva desde un principio e ir la incrementando.

“De otros de su misma clase o especie”, porque la especie y la clase es el conjunto de cosas que tienen varios caracteres comunes, pero la clase dentro de nuestra materia también se refiere a la clasificación definida ya sea por clases nacionales o internacionales.

### **OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS.**

“Industriales, comerciantes, prestadores de servicios”. Como puede claramente observarse algunas definiciones de marcas señalan que las marcas son los signos que emplean los industriales, comerciantes, prestadores de servicios, para distinguir productos o servicios, lo cual no es del todo correcto ya que estas personas son principalmente titulares de las marcas, pero también cualquier persona puede ser titular de una marca, o incluso tal vez exista algún animal dueño de una marca, aunque parezca extraño no es imposible. En primer lugar porque es falso que sólo los industriales, comerciantes o prestadores de servicios sean los únicos que puedan tener el título de marcas, pues en la realidad ha sucedido y sin que esto sea ilegal (al menos en nuestro país), que una persona que no es industrial, comerciante o prestador de servicios registre una marca, después de esto pueden ocurrir un sin número de situaciones como podría ser que 1) esa persona posteriormente se convierta en industrial, comerciante, etc., ya que en teoría tiene tres años para empezar a utilizar su marca o en la práctica puede tener más si corre con la suerte de que nunca le demanden la caducidad de su registro, 2) que sea una marca que nunca se use, 3) que sea de las llamadas marcas de protección, en donde una persona registra una marca igual o

semejante a la suya en iguales o semejantes en diversos productos o servicios, para mantener alejada a la competencia, 4) que se registren para después iniciar procedimientos administrativos como infracciones o procedimientos judiciales de tipo penal o civil, (la reparación del daño no podrá ser menor al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o a la prestación de servicios<sup>20</sup>), 5) que Estados registren marcas en nuestro país, como Estados Unidos de Norteamérica y la Republica de Colombia, 6) el titular de la marca sin deseo ni necesidad de ser o convertirse en industrial, comerciante, etc., concede una licencia a un tercero para que este utilice la marca, 7) el titular de la marca la adquiera para venderla posteriormente, ya que puede ser lucrativo registrar marcas con al menos cierto valor económico en el extranjero y que no han sido registradas en nuestro país, y por último sin que ello implique que estas sean todas las situaciones posibles, 8) un titular extranjero que en su país pueda heredar legalmente a algún animal sus bienes y dentro de ellos se encuentre éste registro marcario.

Representación visual o grafica. También excluyo en la definición, que los signos tengan una representación visual o grafica, quedando únicamente el termino signo para incluir a las marcas auditivas o sonoras y a las marcas olfativas, que si bien es cierto no son registrables en nuestro país, sin embargo con toda seguridad son usadas aquí y como ya lo señale anteriormente tal vez algún día también se registren.

Mercado. Por otra parte omito el término de mercado señalado en nuestra legislación, porque este termino dentro de sus definiciones se encuentra la situación de la oferta y la demanda, siendo que en México y tal vez en otros países, tienen productos que no están sujetos a la oferta y la demanda como es el

---

<sup>20</sup> Artículo 221-Bis de la Ley de la Propiedad Industrial “La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios de servicios



caso de la gasolina, que se distingue con la marca MAGNA o PREMIUM. De estas dos marcas solo sería registrable la primera ya que la segunda es el termino de uso común que utilizan los comerciantes para los productos con cierto grado de calidad o en el mejor de los casos sería descriptiva de la calidad del producto. Por otro lado aunque la gasolina y el petróleo, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución se encuentren dentro de las áreas estratégicas, creo que no parecería extraño que de un sexenio a otro ya no lo fueran.

Competidores. Por otro lado no considero que los signos sean para diferenciar a otros productos o servicios de otros de los competidores, porque es falso que solo sea de los competidores, pues en la realidad también se diferencian productos o servicios del mismo titular, ya que muchas veces las empresas tienen variedades de los mismos productos, como es el caso de las papas o frituras, galletas, automóviles, etc., o como es bien sabido muchas empresas tienen productos para diversas clases de consumidores o diferentes mercados, artículos baratos para la clase baja o media y artículos caros o de lujo para la clase alta, productos para su venta individual o productos para su venta de clientes exclusivos o distribuidores exclusivos, etc.

## **CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS**

Existen diversos criterios para clasificar a las marcas, pero dentro de los más importantes son los señalados por el Dr. David Rangel Medina, y que incluyen a los tipos de marcas que existen en nuestro país(pero que no significa que estos criterios involucren a todos los tipos de marcas).

Marcas de productos y marcas de servicios: Desde el punto de vista del objeto a distinguir.

---

que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”.

Marca industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura: Desde el punto de vista del sujeto del titular de la marca.

Marcas nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo; en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma es tridimensional, tienen volumen, entonces se trata de una marca plástica: Desde el punto de vista de su composición.

Marcas mixtas: aquellas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades antes citadas<sup>21</sup>.

## **TIPOS DE MARCAS.**

Existen diversos tipos de marcas, dentro de las cuales no todas son registrables en México, pero algunas de ellas un día lo fueron y otras tal vez algún día lo serán, de cualquier forma a continuación se hace un listado que menciona algunos de estos tipos de manera enunciativa y no limitativa.

Materiales: visibles y palpables, como etiquetas, grabados.

Inmateriales: como marcas auditivas, gustativas o aromáticas.

Bidimensionales: como etiquetas, impresos o dibujos.

Tridimensionales: como figuras, envases, etc.

Nominativas: consistentes en una o varias palabras, o números susceptibles de leerse y pronunciarse.

Emblemáticas: consistentes en símbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos.

Mixtas: consistentes en la combinación de varios tipos de marcas.

De productos: que protege artículos o cosas tangibles.

De servicios: protege intangibles.

---

<sup>21</sup> Rangel Medina, David, ob. Cit., pag. 62 y 63.

Nacionales: Son aquellas registradas en México.

Extranjeras: Aquellas registradas o no en otro país.

Simple: Son aquellas que utilizan una o varias personas físicas o morales.

Colectivas: Son las que solicitan para proteger a asociaciones de productores, de fabricantes, de prestadores de servicios.

Obligatorias: Son aquellas que se registran por exigencia de la autoridad.

De Garantía: Son aquellas que sirven para distinguir la autenticidad y calidad del producto.

De protección: Son aquellas que se registran como satélites de una marca principal, para protegerla de otras similares.

Ligadas: Son aquellas que perteneciendo a un mismo titular, por ser idénticas o similares en grado de confusión y por referirse a los mismos o similares productos o servicios, no pueden transmitirse aisladamente, sino que deben cederse de manera conjunta.

Vinculadas: Este fenómeno se da cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, se use vinculada a una marca nacional.

Marcas paralelas: Son aquellas marcas que se necesitan registrar en varios países, a pesar de tratarse de la misma marca, lo cual hace que su titular tenga una cadena de marcas idénticas.

Marca Comunitaria: marcas de la Comunidad Europea.

Marcas débiles: son aquellas con poca distintividad.

Ahora bien creo necesario desarrollar mas a fondo lo que son las marcas débiles, toda vez que es escasa la doctrina en nuestro país en cuanto a este tipo de marcas, siendo que en la practica son frecuentes y al no haber mucha información que se refiera a este tipo de marcas, las autoridades y litigantes manejan arbitrariamente y muchas veces desgraciadamente para cometer abusos y utilizar estas marcas como herramientas para mermar la competencia.

## **MARCAS DÉBILES.**

Es Alemania la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es "débil" por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una calidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre. Otro caso es que el signo puede ser distintivo, en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una calidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro cuanto a los números propiamente dichos, sólo la parte gráfica del guarismo es la que entra en juego para apreciar la confundibilidad.

Las letras, asimismo, son patrimonio comunitario y sólo se pueden registrar por su especial configuración o presentación visual. Cabe admitir que las marcas constituidas por meras combinaciones de dos o tres letras, que son siglas, adolecen de debilidad, aunque en ciertos casos su carga significativa puede venir en su auxilio.

Otro ejemplo de marcas débiles son las marcas figurativas, en las que la protección está limitada a la representación escogida, sin que sea posible monopolizar el concepto que estas representaciones simbolizan. Más débiles aún son las marcas tridimensionales, y en ciertos casos se ha decidido que los relieves en suelas de calzado o de neumáticos ni siquiera pueden constituir marcas válidas, aunque los envases pueden serlo, cuando satisfacen las condiciones de distintividad. El titular de una marca constituida por un envase sólo puede oponerse cuando aparezcan signos claros de imitación, pues es evidente que los

envases siempre tienen algo en común, y su novedad con relación a los precedentes sólo puede ser relativa en la generalidad de los casos. Debe observarse que una marca débil puede ser usada para oponerse válidamente a una marca aun más débil.

Por fin, otro factor de debilidad de las marcas puede ser su complejidad; no debe perderse de vista que el privilegio se obtiene sobre el conjunto, y que éste es el relevante a los efectos del cotejo. Ahora bien, mientras más elementos integren ese conjunto, más diluida resultará la protección que se otorgue a cada uno de dichos elementos, y más fácil será para un tercero tomar uno o más de los mismos para integrar un conjunto distinto. Lo expuesto, obviamente, resulta aun más aplicable cuando el conjunto comprende uno o más elementos no monopolizables.

En efecto, cuando una marca contiene un elemento no monopolizable y otro u otros que sí lo son, el privilegio no se otorga sólo por la parte monopolizable, sino que se extiende al conjunto. Esta extensión resulta en un cierto debilitamiento, por la existencia de elementos reproducibles por terceros.

La marca débil por razones exteriores al signo escogido, puede ser porque el signo ha sido "diluido" en una clase en razón de la abundancia de las veces que aparece integrando distintas marcas, sin que tal signo sea necesario, genérico, ni evocativo.<sup>22</sup>

En cuanto a las marcas débiles por ser evocativas los Tribunales han realizado algunas tesis jurisprudenciales que se reproducen a continuación:

MARCAS EVOCATIVAS. REGISTRO DE LAS.- Para evitar la competencia desleal en el mercado y la confusión en que podría incurrir el público consumidor, nuestra legislación

---

<sup>22</sup> Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Tomo 2, Ed. Heliasta Argentina 2003, pag. 97.

marcaria prohíbe el registro de aquellas marcas que son descriptivas del producto al que están destinadas. (Artículo 91 fracciones V y XX de la Ley de Invenciones y Marcas vigente en el año de 1991). Descriptivas, ha dicho este tribunal, son aquellas marcas que definen al producto a que se aplican, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades; bien porque expresa el tipo, peso, medida, función o destino de la mercancía. Sin embargo, no es absoluta la prohibición del carácter descriptivo de una marca, pues se admiten como válidas las denominaciones que, formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, tales marcas son las llamadas evocativas, que se relacionan de modo remoto indirecto con la mercancía. "Instant protein", cuya traducción al español es "proteína instantánea", en una marca evocativa, que aun cuando contiene el vocablo "proteína", no describe de manera directa el producto a que va destinada (alimentos y sus derivados); pues analizada en su conjunto nos da la idea imprecisa de un alimento que proporciona rápidamente proteínas; sin embargo, como se demostró en el juicio, tales nutrientes no tienen la virtud de ser instantáneos, y por ello, la idea que da la marca, no describe el producto, aunque es cierto también, que puede provocar que su preparación es instantánea, pero tal idea, es simplemente una evocación y no una frase descriptiva; sin pasar por alto que el examen de una marca debe hacerse también en su conjunto, ya que es así como la percibe el público consumidor; y de manera global "Instant protein" queda comprendida dentro de las llamadas marcas

evocativas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1153/92. Shaklee Corporation . 8 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimental. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

MARCAS DESCRIPTIVAS, LO SON LAS DENOMINACIONES EVOCATIVAS.-Cuando la denominación que se pretende registrar como marca evoca una cualidad o característica del producto o servicio que se requiere amparar con dicha marca, se puede afirmar que se trata de una marca descriptiva, porque conforma en su definición la naturaleza del producto y evoca la idea del mismo, de modo que se puede interpretar que el término "evocar" no lo es en el sentido de recordar algo o traer alguna cosa a la memoria, como es su significado gramatical, sino como indicativo de las cualidades o características de los productos pretendidos para proteger con la denominación cuyo registro se solicitó como marca ante la autoridad administrativa. Por tanto, es de señalarse que la denominación marcaría que sea evocativa no es susceptible de registro. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2764/89. The Guillete Company. 5 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán

MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS.-Conforme al "Diccionario de la Rima"(Sic) de la Real Academia Española, "describir" significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes, es indudable que

la denominación NECTARITA, cuyo registro se pretende, es una palabra evocativa, en virtud de que en todo caso sólo sugiere la idea del producto o de su naturaleza o utilidad y, por ende, no puede ser descriptiva de los productos a los que trata de aplicarse, ya que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación y, si las denominaciones evocativas no están incluidas en la prohibición que contempla el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, jurídicamente no es aceptable la aplicación de dicho precepto para negar el registro de la marca cuestionada, solicitado por la quejosa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 759/78. General Foods Corporation. 10 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volúmenes 109-114, página 131. Amparo en revisión 1260/77. C.P.C. International, Inc. 2 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Roldán Velázquez.

MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS. No es exacto que la marca "COMPLETARROZ " quede comprendida dentro de la prohibición a que se refiere el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, que dispone que no son registrables como marca las denominaciones, figuras y frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, ya que dicha marca no describe los productos que tratan de ampararse con ella. En efecto, si bien es cierto que la marca de que se trata incluye el término arroz, que podría



en forma aislada considerarse como descriptiva, también es cierto que dicha expresión acompañada del término "complet" no tiene significación concreta que pueda dar idea absoluta de los alimentos y sus derivados que se pretenden proteger, por lo cual su composición caprichosa y hasta arbitraria solamente invoca el producto o sugiere su naturaleza o utilidad. Describir significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes, de ahí que la expresión completarroz sea únicamente evocativa, pues además de que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación, la misma sólo da idea del producto o sugiere su naturaleza o utilidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1260/77. C.P.C. Internacional Inc. 2 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Roldán Velázquez.

## **FUNCIONES DE LAS MARCAS**

Los signos marcarlos desempeñan diversas funciones en las economías modernas. No todas ellas tienen igual significación desde el punto de vista jurídico, y, en particular, del Derecho de marcas. El carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la posibilidad de cumplir con su función distintiva.

## **FUNCIÓN DISTINTIVA DE LAS MARCAS**

Es generalizado el reconocimiento que la doctrina y la jurisprudencia hacen de esta función, es la función básica, que cada marca debe servir como medio para identificar una mercadería o servicio. La función principal de la marca es identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de incrementar su comercialización en el mercado.

La marca en virtud de su función distintiva, desempeña una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye, a la vez un instrumento de protección, no sólo para sus dueños sino también para los compradores, de modo que llega a ser, en cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad industrial y comercial entre industriales o comerciantes y consumidores.

No ha sido siempre aclarado suficientemente el sentido de la función distintiva de las marcas. Ésta no consiste en determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes y servicios respecto de los cuales se utiliza. Mediante la concesión de licencias, o a través de la compra de productos de terceros a los que un comerciante aplica su marca, ésta puede ser utilizada respecto de productos de diferentes orígenes. Tampoco consiste la función distintiva de la marca en identificar a los productos en razón de su calidad u otras condiciones intrínsecas; en un momento dado pueden existir bienes de la misma marca de distintas calidades, o bien éstas pueden variar a lo largo del tiempo. Es más, una misma marca puede ser utilizada respecto de los más diversos productos.

La función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas, sólo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de tal protección. Sobre esta base, la marca cumple su función de tal en virtud del Derecho exclusivo de que goza su titular respecto de su

uso. En razón de ese derecho, el público está autorizado a suponer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante el consentimiento de éste. Que tal titular o sus derechohabientes mantengan la calidad de los productos marcados, plantea otro tipo de cuestiones, a ser resueltas por otras ramas jurídicas. El Derecho marcario se limita a intervenir cuando alguien emplea una marca sin autorización de su titular. Ese empleo supone violar la función identificatoria de la marca, pues ésta no habrá ya sido colocada con consentimiento de su propietario.

De esta forma, la función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia de este signo, sino que sólo se cumple y delimita adecuadamente en base al derecho exclusivo del titular de la marca, que es el corazón del Derecho de marcas.

## **FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS**

La función de identificación del origen de los bienes y servicios distinguidos con marcas es una consecuencia de la función distintiva de las marcas. Los consumidores y usuarios pueden conocer, a través de la marca, cuál es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos

La función de identificación de origen no tiene la relación de necesidad jurídica y lógica, respecto de la marca, que caracteriza a la función distintiva. Un signo que carece de esta última cualidad no puede ser registrado como marca y ni siquiera debe recibir tal nombre en el uso ordinario. Por el contrario la función de identificación de origen es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas. En primer lugar, los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, conocimiento en base al cual operan en el mercado, y desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con tal marca, un ejemplo clásico, en este sentido, es el de la infinidad de productos de uso doméstico, identificados con marcas ampliamente publicitadas y conocidas, de la empresa Unilever y de sus subsidiarias, cuyo origen sólo una porción mínima de

los consumidores podrá determinar. En segundo término, una marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o puede alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje en modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados por ese signo marcario.

La función de identificación de origen de las marcas ha sido variable en el tiempo y en los distintos sistemas jurídicos. En la antigüedad, la función esencial de los signos usados a manera de marcas era identificar el autor o proveniencia de los objetos marcados; dado el carácter artesanal de la producción, existía una relación estrecha en el origen y calidad, que era puesta de manifiesto a través de marcas identificatorias de tal origen. En la Edad Media, las marcas cumplían también, esencialmente, una función de identificación del origen de las mercaderías, con un doble propósito: determinar si los artesanos y lubricantes cumplían con las normas de calidad y asegurar que los miembros de una corporación no incursionaran en el tipo de trabajos reservados a los de las restantes. Se trataba así, de lograr a través de las marcas el control del cumplimiento de ciertas reglas vigentes en las sociedades medioevales, relativas al funcionamiento de las corporaciones de oficios.

## **FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD**

También esta función se encuentra generalmente reconocida por la doctrina como propia de los signos marcarios. La marca tiene una función de garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes. A esto se lo conoce como la función de garantía. Ella asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar. Igualmente asegura que un deterioro de la calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.

La función distintiva de la marca permite a los consumidores y usuarios determinar qué signos corresponden a los productos de mejor calidad, y cuáles son los de peores condiciones.

Una segunda consecuencia fáctica de la función distintiva, que se relaciona con la de mantenimiento de calidad, es que los consumidores tienen la expectativa de que las condiciones y calidad que han experimentado en productos marcados se mantendrán en el futuro, lista expectativa es el resultado de múltiples experiencias en tal sentido, como sucede en cualquier caso de pensamiento inductivo. Estas expectativas de los consumidores son, a su vez, las que dan a las marcas su valor como medio para atraer clientela. Existe así una doble relación entre la reacción de consumidores y oferentes ante las marcas: los productores se ven incentivados a mantener la calidad de sus productos, porque saben que los consumidores se guiarán por la experiencia que hayan tenido con los bienes y servicios identificados con cierta marca, y los adquirentes de esos bienes y servicios tendrán la expectativa de constancia de calidad debido al incentivo que el comportamiento de esos adquirentes supone para el titular de la marca.

## **FUNCIÓN PUBLICITARIA E INFORMATIVA**

Hay coincidencia en la doctrina respecto de la existencia de mecanismos a través de los cuales las marcas permiten suministrar al público información respecto de los bienes y servicios disponibles en una economía. No obstante esta coincidencia, surgen grandes diferencias en cuanto a la delimitación y valorización de esta función. Se manifiestan ya estas disidencias en el plano de la designación de ella, pues si se la llama función de información pareciera darse a entender que los mensajes relativos a marcas y a sus productos efectivamente tienden a dar a conocer ciertas propiedades objetivas de esos productos, mientras que si se la denomina función de propaganda, ya se sugiere que los elementos irracionales de la publicidad son los que predominan en materia marcaria.

La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva. La utilización de marcas permite informar al público que productos exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones. Asimismo, mediante la función de identificación de origen, la marca informa al público sobre la procedencia de los bienes y servicios.

Una segunda faceta de la función publicitaria se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste. En función de la fuerza de atracción o sugestión de tales elementos, pueden de por sí dar cierta información sobre el producto marcado.

Un tercer aspecto de esta función queda configurado por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados. No se trata aquí de que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las propiedades de los bienes identificados con signos marcarios, sino de que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos al efecto, cuáles son esas propiedades. Este tipo de información sólo es posible si existen marcas. A falta de ellas, el Estado o las asociaciones de productores pueden hacer publicidad sobre las características de determinadas mercaderías, pero los productores individuales no lo harán, pues el costo de esa publicidad recaerá sobre ellos, mientras que los beneficios serán para todas las empresas que ofrezcan el producto de que se trate, inclusive los competidores de quien incurre en los gastos de información.

La doctrina contemporánea tiende a poner gran énfasis en la función informativa de las marcas. Se parte de la observación que los consumidores de bienes y servicios carecen, en gran número de casos, de la posibilidad de conocer la calidad y características de esos bienes y servicios al momento de comprarlos. Esa falta de información es suplida parcialmente por las marcas de dos maneras.

En primer lugar, al adquirirse un producto de cierta marca el consumidor retiene cierta experiencia sobre las características del producto así distinguido, que utilizará en el futuro, por vía de inducción, cuando deba decidir la adquisición de similares productos identificados por la misma marca. En segundo lugar, cuando una marca adquiere cierta reputación o prestigio el consumidor tendrá ciertas expectativas sobre la calidad de los productos identificados con esa marca, aunque no los haya probado o adquirido antes.

## **FUNCIÓN COMPETITIVA**

Los signos marcarios juegan un papel significativo en la conformación de los mercados competitivos. La competencia entre empresas tiene lugar a través de distintos elementos, tales como precio, calidad, servicio, condiciones de financiación, etc. Para que esta competencia tenga lugar será necesario que los consumidores identifiquen cuáles son las condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. A tal efecto, las marcas cumplen un papel de gran importancia, pues permiten determinar, las condiciones de calidad, entre otras, de los bienes ofrecidos. Puesto en otros términos, la operación de mercados competitivos requiere que quienes en ellos participan cuenten con información sobre las condiciones en que se desenvuelven tales mercados, y las marcas son medios para transmitir tal información.

El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Estos no pueden funcionar, ni funcionan, en un vacío normativo. Requieren de normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzos de los otros, que posibiliten un flujo de información correcta entre los agentes económicos, que impidan la formación de acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia o incompatibles con ésta.

Esta función del sistema marcario en el contexto de los mercados competitivos queda notablemente de manifiesto en los países en que el régimen marcario es considerado como formando parte o estando estrechamente vinculado con el relativo a la competencia desleal.

## **FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA**

Esta función no es una característica autónoma del régimen marcario, sino que se deriva de las restantes funciones de los signos marcarios. La posición que da un valor autónomo y absoluto a la protección del titular de la marca se relaciona estrechamente con la concepción de que los derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones extrajurídicas que hacen al derecho de dominio.

El uso de las marcas es facultativo; la relación entre el producto y su índice de origen o marca es establecida únicamente por el propietario de la última, quien puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o uno distinto, variar el contenido de los envases, recurrir, en fin, a cuantas maniobras le aconseje su buena o mala fe, sin que el público tenga otra defensa contra el posible engaño que la que a la larga resulta más eficaz: dejar de comprar. La propiedad de una marca es susceptible de cuantas desmembraciones admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de contratos. La marca es como propiedad una cosa mueble que está en el comercio sin restricción de ninguna naturaleza.<sup>23</sup>

## **PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS**

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que el procedimiento de

---

<sup>23</sup> Berrtone, Luis Eduardo y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, ob. Cit. Pag 47-81.



registro de una marca inicia con la solicitud de registro de marca que deberá contener la siguiente información:

- 1.- Nombre del o de los solicitantes.
- 2.- Nacionalidad del o de los solicitantes.
- 3.- Domicilio del solicitante
- 4.- Teléfono y correo electrónico (en el caso de contar con estos).

Si el solicitante es una persona moral, deberá tramitar su solicitud mediante un representante legal, acreditando para tal efecto su personalidad jurídica.

Si la solicitud la presentan dos o más personas o se trata de solicitud de marca colectiva, deberán presentar las reglas sobre uso de marca, licencia y transmisión de derechos.

5.-Apoderado (en su caso)

Nombre del o de los apoderados

Número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.

Domicilio para notificaciones en el territorio nacional

Teléfono y correo electrónico (en el caso de contar con estos)

6.- Debe indicarse el tipo de marca que se solicita, nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

Si la marca es innominada, tridimensional o mixta se deberá presentar con la solicitud siete etiquetas en blanco y negro y, en su caso, siete en color, con las medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4 centímetros. Un ejemplar de la etiqueta deberá adherirse en cada una de las copias de la solicitud, en el recuadro especialmete destinado para ello.

- 7.- La fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada ulteriormente o en su caso, mencionar que no se ha usado
- 8.- Se deben indicar los productos o servicios para los que solicita la marca y el número de la clase a la que pertenecen.
- 9.- Ubicación del establecimiento y tipo
- 10.-Leyendas y figuras no reservables
- 11.- Prioridad reclamada, (en su caso)

Cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el país que fue presentada primero.

Es necesario que la solicitud en México se presente para los mismos productos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama, además de que la marca sea idéntica.

También se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México una copia certificada de la solicitud de registro de la marca en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente. De no cumplir este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si

existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos antes señalados, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de la Ley de la materia y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. Cuando se conceda un registro de marca o sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

## **NEGATIVA DE REGISTRO DE MARCAS**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negará el registro de una marca si el signo que se desea registrar se encuentra dentro de alguno de los impedimentos de registro señalados en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que son los siguientes casos:

- 1.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- 2.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- 3- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- 4.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

5.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

6.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

7.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

8.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

9.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

10.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

11.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se

tenga el consentimiento del propietario;

12.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

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

14.- 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;

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

16.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

17.- 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, y

18.- 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 de 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.

## **NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO.**

El registro de una marca será nulo cuando:

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

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

3.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

4- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y

5.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

El registro de una marca caducará en los siguientes casos:

1.- Cuando no se renueve en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

El registro de una marca se cancelara, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los



productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

## **CAPITULO III**

### **LA MARCA NOTORIA**

#### **LA MARCA NOTORIA EN MÉXICO.**

DEFINICIÓN.- La definición de la marca notoriamente conocida o marca notoria se desprende del artículo 98 bis de la propiedad industrial, la cual define a esta como toda marca que es conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, 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 o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Esta definición no es muy apegada a lo que en la realidad es una marca notoria, por lo que al ser estudiada una marca bajo este concepto la marca notoria tiene una sobreprotección relacionada con marcas que pueden tener un uso significativo pero sin ningún grado de notoriedad.

Una vez que hemos señalado el concepto legal de la marca notoria vamos a mencionar la principal normatividad vigente en México que la regula.

#### **CONVENIO DE PARÍS**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también llamado Convención de la Unión de París (CUP), en su artículo 6 bis consagra la institución de las marcas notoriamente conocidas en el cual dispone:

“Artículo 6bis

[Marcas: 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.”<sup>24</sup>

### **TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (G3)**

Por su parte el G3 ratificado por México, y del cual son Miembros Colombia, México y Venezuela, establece en su artículo 18-10:

“Artículo 18-10: Marcas notoriamente conocidas.

---

<sup>24</sup> [www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html)

1. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que corresponda, también a las marcas de servicios. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando el sector pertinente del público o de los círculos comerciales de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

2. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusión o riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo 1, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Esta prohibición no será aplicable cuando el solicitante del registro sea la persona referida en el párrafo 1.

3. La persona que inicie la acción correspondiente contra un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2 deberá acreditar que es el titular de la marca notoriamente conocida que reivindica.”<sup>25</sup>

## **ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)**

---

<sup>25</sup> [www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-GRUPO3.PDF](http://www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-GRUPO3.PDF)

Por su parte el ADPIC, establece en su artículo 16, lo siguiente:

“Artículo 16 Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión

entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”<sup>26</sup>

## **TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE ENTRE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO (TLCAN)**

Asimismo el TLCAN ratificado por México, y del cual son Miembros Canadá, Estados Unidos y México, establece en su artículo 1708:

“Artículo 1708. Marcas

1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que

---

<sup>26</sup> [www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/legal\\_s.htm#TRIPs](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs)

normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

7. Cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

8. Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

10. Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

11. Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

12. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.

13. Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

14. Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.”<sup>27</sup>

## **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Por último el impedimento de registro de una marca notoria y la definición de ésta, se encuentran señalados en la Ley de la materia en los siguientes artículos:

---

<sup>27</sup> [www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF](http://www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF)



“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

Artículo 98 bis.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, 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 o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.”<sup>28</sup>

## **MARCAS RECONOCIDAS EN MÉXICO COMO MARCAS NOTORIAS**

Desde la Ley de Invenciones y Marcas se prohibía el registro de las marcas notorias ha terceros que pretendían beneficiarse de su registro en detrimento de su titular, pero es hasta el año de 1994 en las reformas que tuvo la Ley de la Propiedad Industrial se introdujo un concepto de marca notoria con el objeto crear cierta objetividad respecto a la notoriedad de una marca y es en el año 2005 en la que se incorpora a la Ley de la Propiedad Industrial una nueva figura jurídica denominada marca famosa que no es mas que una marca notoria con un grado mas elevado de notoriedad.

Así tenemos que las marcas notorias, de acuerdo a la legislación nacional y a los tratados internacionales celebrados por México, no necesitan ser registradas para su protección, sin embargo a continuación señaló algunas marcas que han sido declaradas notorias en México, que nos muestran lo que en nuestro país se considera sobre este tema.

### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GUCCI.**

En este caso la empresa GUCCI DE MEXICO, S.A., solicitó el registro de una marca innominada consistente en la reproducción de un diseño utilizado como marca en los productos de la marca GUCCI, por lo que la Autoridad marcara negó el registro al tratarse de una marca semejante en grado de confusión a una marca notoria no obstante que la marca reconocida como notoria no estaba registrada en México y no existían pruebas que respaldaran esta notoriedad, sin embargo al ser

---

<sup>28</sup> Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

impugnada esta resolución mediante un juicio de Amparo, la autoridad competente confirmo que esta resolución era correcta, pues correspondía con la aplicación de los artículos 91, fracción XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6° bis y 10° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Dentro de lo mas importante que se aprecia de la lectura de la tesis jurisprudencial elaborada en el año de 1985, tenemos que la estimación de notoriedad realizada por la Autoridad, se llevo a cabo mediante el conocimiento por parte de la misma Autoridad de hechos notorios, al afirmar que la marca propuesta a registro se trataba de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos, propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., esta situación implica que la Autoridad sabe por causa propia que la solicitante GUCCI DE MEXICO, S.A., es un tercero que se pretende apropiarse de un derecho marcario cuyo titular es GUCCI SHOPS, INC., que la Autoridad conoce sin prueba alguna el éxito comercial de los productos de la marca GUCCI, que la Autoridad conoce las marcas con las que se acompañan los productos de la marca GUCCI, toda vez que la marca propuesta a registro no es en si la marca GUCCI, sino una marca innominada consistente en uno de los monogramas que se usan en los productos.

Desde esta perspectiva tenemos que los hechos notorios no necesitan ser probados, pueden invocarse de oficio, sin necesidad de que sean alegados por las partes y el hecho notorio es lo que es sabido por el publico y cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal en un determinado circulo social en un tiempo determinado.

De esta manera tenemos que lo que era un hecho notorio en 1985 para Genaro David Góngora Pimentel, no lo era en 1990 para Luis Tirado Ledesma, al resolver el Amparo en revisión 406/90, interpuesto por GUCCI DE MÉXICO, S.A., pues este último afirma que la notoriedad de la marca debe ser probada con las constancias de Autos.

A continuación se transcriben las tesis jurisprudenciales que resultaron de los juicios iniciados por GUCCI DE MÉXICO, S.A., para una mejor comprensión:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS. "Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los

señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos, propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste, al adquirir los productos, creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracción XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6º bis y 10º 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 obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6º bis y 10º bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal".

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE

VOTOS, PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL, SECRETARIO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ. VISIBLE EN LA PAGINA 27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

#### MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS

La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.

#### SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

##### PRECEDENTES:

Amparo en revisión 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V 7 de marzo de 1990.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma.  
Secretario: Jorge Higuera Corona.

Amparo en revisión 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988.  
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma.

Secretario: Jorge Higuera Corona.

Instancia' Tribunales Colegiados de Circuito; fuente Semanario Judicial de la Federación; Época 8ª; t. VII-Enero; p.310

#### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SMITH & WESSON**

En este caso THE SMITH & WESSON CORP, solicitó en el año de 1997, la declaración administrativa de nulidad del registro marcarío THE SMITH &

WESSON Y DISEÑO, propiedad de SAFARI, S.A. DE C.V., invocando como primer causal de nulidad la derivada del artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial<sup>29</sup> (ARTICULO 90.- No se registrarán como marca: XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio) ordenamiento vigente en la época en que se concedió el registro marcario en controversia, en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Para acreditar la notoriedad de la marca SMITH & WESSON, la parte actora THE SMITH & WESSON CORP., ofreció las siguientes pruebas:

La declaración jurada del SR. BRIAN P. LISANKIE, uno de los vicepresidentes de la sociedad SMITH & WESSON CORP.

Las copias certificadas de extractos de los libros "HISTORY OF SMITH & WESSON", "PISTOLS OF THE WORD" y "COMBAT HANDGUNS", donde aparecen dos modelos de revolver conocidos como el "Mexicano", que se producían para su comercialización en Latinoamérica, principalmente para el gobierno Mexicano.

Las copias certificadas que corresponden a extractos del libro "PISTOLS OF THE WORLD", del año de 1978, en el que se menciona que en la actualidad la empresa SMITH & WESSON, es una de las pocas manufactureras de revólveres de larga escala y sus productos son conocidos en todo el mundo.

Las copias certificadas correspondientes a extractos del libro "COMBAT

---

<sup>29</sup> Ley de Fomento y Protección de La Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

HANDGUNS”, del año de 1980, en el que se menciona la historia de la firma SMITH & WESSON, así como de las armas que ha producido desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días.

Las copias certificadas de diversos títulos de marcas de la empresa SMITH & WESSON en los siguientes países:

PAÍS	CLASE	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Argentina	8	779188	2 de mayo de 1985
Argentina	13	35829	19 de junio de 1913
Australia	13	A48216	22 de agosto de 1927
Benelux	13	523296	27 de mayo de 1988
Benelux	25	523296	12 de noviembre de 1992
Canadá	13	87/21255	13 de noviembre de 1915
Chile	13	3636	9 de enero de 1907
Colombia	13	174009	28 de abril de 1995
Costa Rica	13	99472	30 de enero de 1997
Dinamarca	13	VR OO.109/1917	10 de marzo de 1917
Dinamarca	25	VR 04.296/1994	24 de junio de 1994
República Dominicana	13	320	23 de abril de 1914
El Salvador	13	4064LIBR020	4 de septiembre de 1956
Estonia	13	16838	14 de septiembre de 1995
Registro Internacional de marcas	25	602998	6 de mayo de 1993
Finlandia	13	85222	20 de abril de 1983
Finlandia	25	142311	5 de febrero de 1996
Francia	13	92402388	23 de enero de 1992
Georgia	13	3239	19 de septiembre de 1996
Alemania	13	191232	15 de octubre de 1916



Gracia	13	868	19 de mayo de 1914
Grecia	25	117.461	17 de mayo de 1996
Honduras	13	280	10 de abril de 1917
Hong Kong	13	B2222/1985	11 de junio de 1981
Indonesia	13	313474	17 de octubre de 1944
Irlanda	25	160.164	19 de enero de 1994
Israel	13	79781	7 de septiembre de 1995
Italia	13	2381	12 de julio de 1892
Japón	13	1731208	27 de mayo de 1984
Japón	28	1764023	23 de abril de 1985
Jordania	13	17833	2 de enero de 1973
Kuwait	13	13021	28 de diciembre de 1981
Latvia	13	M31698	20 de febrero de 1996
Líbano	13	71240	10 de junio de 1997
Lituania	13	22921	28 de mayo de 1996
México	13	525804	11 de abril de 1996
Nicaragua	13	205	6 de octubre de 1913
Noruega	13	2619	10 de marzo de 1914
Noruega	25	166268	29 de diciembre de 1994
Panamá	13	268	28 de diciembre de 1916
Perú	13	2428	16 de agosto de 1913
Filipinas	13	48904	3 de agosto de 1990
Portugal	13	122941	25 de julio de 1914
Rusia	13	127494	16 de junio de 1995
Arabia Saudita	13	252/27	8 de febrero de 1992
Corea del Sur	13	296408	22 de agosto de 1994
Corea del Sur	28	340964	12 de junio de 1996
España	13	3954	27 de marzo de 1984
Suecia	13	17587	14 de marzo de 1914
Suecia	25	264685	3 de marzo de 1995

Suiza	13	315771	11 de junio de 1981
Taiwán	13	639603	16 de mayo de 1994
Turquía	13	7546	6 de abril de 1923
Inglaterra	13	482778	27 de julio de 1927
Inglaterra	25	1430969	29 de junio de 1990
E.U.A	13	95164	3 de febrero de 1914
E.U.A.	41	1069977	19 de julio de 1977
E.U.A.	09	1098623	8 de agosto de 1978
E.U.A.	09	1125756	9 de octubre de 1979
E.U.A	06	1511511	8 de noviembre de 1988
E.U.A	9, 13, 25	1704640	4 de agosto de 1992
Uruguay	13	25590	8 de mayo de 1934
Venezuela	13	1264	5 de octubre de 1912
Yugoslavia	13	27763	25 de octubre de 1984

Las copias de la portada y una página de un folleto de la compañía SMITH & WESSON denominado “NEW GIFT & ACCESORIES, FOR ‘92”, donde se ofrecen productos amparados bajo la marca SMITH & WESSON, como corbatas, navajas, plumas y zapatos tenis.

Las copias del póster de la película “DIRTY HARRY IN THE DEAD POOL” protagonizada por CLINT EASTWOOD, en 1988, donde aparece un revolver con la denominación SMITH & WESSON en el cañón.

La revista “TECNOLOGIA MILITAR”, del año 1996, que contiene un anuncio publicitario de la empresa SMITH & WESSON, en el cual se ofrecen pistolas, revólveres, esposas, academia, ropa y accesorios y se señalan los teléfonos de sucursales o proveedores de los productos en 15 países de Latinoamérica, incluyendo México.

Folleto en los que se detallan diversos productos que ostentan la marca SMITH &

WESSON.

Las copias certificadas de diversos anuncios publicitarios en diferentes idiomas, de productos amparados bajo la marca SMITH & WESSON.

Las copias certificadas de la portada y la página 2407 del diccionario “GRAN SOPENA Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Tomo 3, donde se muestran tres armas a manera de ejemplo de la definición dada y la primera es un revólver SMITH & WESSON, de cañón basculante.

La revista “ARMAS”, de circulación nacional, del mes de noviembre de 1997, donde se presentan reportajes de armas de modelos amparados bajo la marca SMITH & WESSON.

La revista titulada “ARMAS”, del mes de diciembre de 1996, donde se presentan reportajes de armas de modelos amparados bajo la marca SMITH & WESSON.

La revista titulada “GUNS MAGAZINE, 1998 ANNUAL, VOL. 55”, donde se reproducen en diversas páginas modelos amparados bajo la marca SMITH & WESSON.

Las páginas tomadas de la dirección <http://www.smith-wesson.com>, donde aparece información de la empresa THE SMITH & WESSON, CORP., como los objetivos de la empresa, su historia, así como parte de los productos y servicios que ofrece al público en general.

Los títulos 95164 y 1704640 denominados SMITH & WESSON que ampara el primero revólveres y pistolas, registrada el 3 de febrero de 1914 y el segundo que ampara ropa, nominalmente cintos, corbatas, playeras y sudaderas en clase 25 (clase 39 en E.U.A), registrada el 4 de Agosto de 1992.

Los documentos de fusión de la empresa BANGOR PUNTA CORPORACIÓN a LEAR SIEGLER, INC, el documento de fusión de LEAR SIEGLER, INC, a RAPISTAN CORP, el documento de cambio de nombre de RAPISTAN CORP, a LSDHC CORP.

En marzo de 2001, se declaró la notoriedad de la marca SMITH & WESSON principalmente porque la autoridad consideró que empresa SMITH & WESSON, CORP., es una empresa reconocida en la actualidad por su producción de armas de fuego, principalmente revólveres, las armas SMITH & WESSON, fueron de las primeras a mediados del siglo XIX en presentar una recámara tubular que disparaba un cartucho autosuficiente; en este entendido los revólveres SMITH & WESSON han llegado en la actualidad, a ser considerados como los más importantes del mercado, según el dicho de los expertos.

Las armas SMITH & WESSON acaparan un alto promedio de la oferta en el mercado extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.

La empresa SMITH & WASSON, CORP, a lo largo de su historia a surtido a diferentes gobiernos de armamento para sus organismos de seguridad, incluso al Gobierno Mexicano.

La marca SMITH & WESSON era notoriamente conocida en nuestro país, propiedad de la empresa SMITH & WESSON, CORP, toda vez un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conocía la marca SMITH & WESSON como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas desde antaño en México y en el extranjero en relación con sus productos y servicios.

## **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA ABSOLUT**

En este caso la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, solicitó la declaración

administrativa de nulidad de la marca ABSOLUTE Y DISEÑO, propiedad de JUAN RAFAEL MELÉNDEZ, en el año de 1999, invocando como causal de nulidad la derivada del artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 90 de la misma Ley, y de los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París

Para acreditar la notoriedad de la marca ABSOLUT, la parte actora V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, ofreció las siguientes pruebas:

La copia de todas y cada una de las constancias que integran el expediente oficial del registro 251605 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN Y DISEÑO.

La copia de todas y cada una de las constancias que integran el expediente oficial del registro 359970 ABSOLUT.

La copia de todas y cada una de las constancias que integran el expediente oficial del registro 438051 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN VODKA.

La copia de todas y cada una de las constancias que integran el expediente oficial del registro 466214 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN CITRÓN.

La copia de todas y cada una de las constancias que integran el expediente oficial del registro 527966 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN PEPPAR.

La copia de la portada y de la página 542 de la Gaceta de Invenciones y Marcas correspondiente al mes de septiembre de 1980, puesta en circulación el 23 de mayo de 1981, en la cual apareció publicado el registro marcario 251805 ABSOLUTE COUNTRY OF SWEDEN Y DISEÑO.

La copia de la portada y de la página 22 de la Gaceta de Invenciones y Marcas correspondiente al mes de marzo de 1989, puesta en circulación el 24 de abril de 1991, en la cual apareció publicado el registro marcario 359970 ABSOLUTE.

La documental copia de la portada y página 288 de la Gaceta de Invenciones y Marcas, correspondiente al mes de julio de 1993, puesta en circulación el 29 de noviembre de 1994, en donde apareció publicado el registro de la marca 438051 ABSOLUTE COUNTRY OF SWEDEN VODKA:

La copia de la portada y página 191 de la Gaceta de Invenciones y Marcas,

correspondiente al mes de julio de 1994, puesta en circulación el 31 de agosto de 1995, en donde apareció publicado el registro de la marca 466214 ABSOLUTE COUNTRY OF SWEDEN CITRÓN.

La copia de la portada y página 38 de la Gaceta de la Propiedad Industrial, correspondiente al mes de agosto de 1996, puesta en circulación el 24 de abril de 1997, en donde apareció publicado el registro de la marca 527966 ABSOLUTE COUNTRY OF SWEDEN PEPPAR Y DISEÑO.

La copia de todas y cada una de las constancias que integran el expediente oficial del registro 556848 ABSOLUTE Y DISEÑO; propiedad del SR. JUAN RAFAEL MELÉNDEZ.

La copia de la portada y página 244 de la Gaceta de la Propiedad Industrial marcas registradas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen, correspondiente al mes de agosto de 1997, puesta en circulación el 18 de septiembre de 1998, en donde apareció publicado el registro marcario 556848 ABSOLUTE Y DISEÑO.

La copia del contrato de distribución de fecha 23 de abril de 1996, celebrado entre la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG y la empresa mexicana SEAGRAM DE MÉXICO, SA, DE C.V.

Las copias certificadas por el Notario Público número 1 de Distrito Federal, Licenciado Roberto Nuez y Bandera, de diversos pedimentos de Importación.

Las copias certificadas por el Notario Público No. 1 del Distrito Federal de diversas facturas.

La revista GQ del mes de octubre de 1989, página 60.

La contraportada de la revista GQ del mes de mayo de 1990.

La revista GQ del mes de julio de 1990, página 9.

La revista GQ del mes de noviembre de 1990, página 11.

La contraportada de la revista GQ del mes del mayo de 1991.

La revista ROLLING STONES; edición especial de 1992

La revista GQ del mes de enero de 1993, página 7.

La revista GQ del mes de abril de 1993, página 64.

La contraportada de la revista GQ del mes de mayo de 1993.

La revista TIMES del 14 de febrero de 1994.  
La revista NEWSWEEK del 11 de julio de 1994.  
La revista TIMES del 20 de noviembre de 1994.  
La portada de un ejemplar de la revista LIFE del mes de julio de 1995.  
La revista LIFE del mes de noviembre de 1995.  
La revista LIFE del mes de abril.  
La revista LIFE del mes de junio de 1996.  
La revista LIFE del mes de diciembre de 1996.  
La revista CINE PREMIERE del mes de Junio de 1997. página 5.  
La revista CINE PREMIERE del mes de noviembre de 1997, página 7.  
La revista CINE PREMIER, del mes de marzo de 1998. pagina19 y contraportada.  
La revista HARPER'S BAZAR del mes de junio de 1998, página 11.  
La revista CINE PREMIERE del mes de Junio de 1998, pagina 75.  
La revista CINE PREMIERE del mes de agosto de 1998. página 21.  
La revista CINE PREMIERE del mes de septiembre de 1998, página 27.  
La revista NEWSWEEK del mes de octubre de 1998.  
La revista GQ del mes de noviembre de 1998. página 73.  
La revista NEWSWEEK del mes de noviembre de 1998, página 7.  
La contraportada de la revista RIZOMA del mes de noviembre de 1998.  
Un ejemplar del catálogo de la Navidad de 1998 de la tienda "La Europea".  
La revista VICEVERSA del mes de febrero de 1999.  
La revista CINEMANIA del mes de abril de 1999.  
La revista CINE PREMIERE del mes de mayo de 1999.  
El resultado de una visita de Inspección en la Biblioteca Benjamín Franklin.  
El resultado de la visita de inspección en una tienda SANBORNS

En abril del año 2001, se emitió la resolución en la que se negó la declaración administrativa de nulidad de la marca ABSOLUTE Y DISEÑO, en la cual se consideró que la marca ABSOLUT, propiedad de la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, no era notoriamente conocida, principalmente porque las facturas ofrecidas como prueba de productos amparadas bajo la marca ABSOLUT de 1996

a 1998, eran expedidas por la empresa SEAGRAM DE MÉXICO, la cual no tenía licencia inscrita en el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, los pedimentos de importación realizados por la empresa SEAGRAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., fueron solicitados por las empresas THE ABSOLUTE COMPANY y THE ABSOLUT COMPANY AB., y solo uno por V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG las revistas contenían anuncios de productos con la marca ABSOLUT, pero no se desprendía quien es el titular de la marca, y las revistas NEWSWEEK y GQ TIMES, que se comercializan en SANBORNS, tienen un precio elevado y no se encuentran al alcance de todos los sectores del público consumidor.

Inconforme con esta resolución la parte actora en agosto de ese mismo año interpuso juicio de nulidad en contra de la resolución antes señalada y la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerció la facultad de atracción del juicio de nulidad al estimar que se trataba de la interpretación por primera vez de diversos preceptos legales de la Ley de la Propiedad Industrial.

En junio de 2003, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva resolución en la que se declarara la nulidad de la marca ABSOLUTE Y DISEÑO, por ser semejante en grado de confusión a la marca 359970 ABSOLUT que es notoriamente conocida en México.

En este sentido el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al estudiar las pruebas de la parte actora consideró, que la marca ABSOLUT es notoriamente conocida en México principalmente porque V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, no otorgó a SEAGRAM DE MÉXICO S.A. DE C.V., el uso de la marca ABSOLUT sino únicamente la posibilidad de ser el único distribuidor en México de los productos que ostentaran la marca ABSOLUT, además es irrelevante que las empresas THE ABSOLUTE COMPANY y THE ABSOLUT COMPANY AB., sean del mismo grupo económico que la empresa V & S VIN



SPRIT AKTIENBOLAG, toda vez que lo importante es que los productos importados ostentaran la marca ABSOLUT para la distribución y consumo en México, y de las facturas exhibidas se advertía que los productos que aparecían en las ventas realizadas por SEAGRAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., son adquiridos por las tiendas departamentales más importantes en México para su venta, de las revistas ofrecidas no es importante que se señale quien es titular de los anuncios de la marca ABSOLUT, porque la notoriedad no depende de que el público conozca quien es titular de la marca, sino que conozca el producto, no importa que las revistas sean de origen extranjero si las revistas se venden en México o que sean para un sector muy reducido de la población, en virtud de que las revistas se venden en SANBORNS y están a disposición para su consulta en la Biblioteca Benjamín Franklin.

### **MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS GIORGIO ARMANI Y ARMANI**

En este caso la empresa GA MODEFINE, S.A., controlada por el holding italiano GIORGIO ARMANI, S.P.A., presentó el 4 de diciembre de 1997, la consulta y solicitud de declaración de notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI, ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI, MANI y A/X ARMANI EXCHANGE.

Para acreditar la notoriedad de las marcas señaladas GA MODEFINE, S.A., ofreció las siguientes pruebas:

La declaración jurada de Christine Michel, Directora de GA MODEFINE, S.A., de fecha 2 de octubre de 1997, realizada en los términos de la legislación suiza ante Patrick de Preux, Notario Publico de Lausanna, debidamente apostillada, certificada y traducida, misma que contiene los siguientes anexos:

ANEXO A.- Documental que acredita que la sociedad italiana GIORGIO ARMANI, S.P.A., como holding, es la controladora de GA MODEFINE, S.A.

ANEXO B.- Curriculum Vitae del Diseñador de moda GIORGIO ARMANI.

ANEXO C.- Artículos periodísticos que se refieren a las diferentes líneas de moda ARMANI.

ANEXO D.- Artículos periodísticos que se refieren a las diferentes actividades de GIORGIO ARMANI como diseñador de moda.

ANEXO E.- Copias de algunas de las condecoraciones, premios y reconocimientos otorgados a GIORGIO ARMANI.

ANEXO F.- Un ejemplar de la película MADE IN MILÁN.

ANEXO G1.- Artículo periodístico que se refiere al diseño de GIORGIO ARMANI, del uniforme del equipo nacional Italiano de football en el año de 1994.

ANEXO G2.- Artículos y fotografías del famoso equipo Inglés de football LIVERPOOL, vestido con trajes diseñados por GIORGIO ARMANI, en la ceremonia de la final de copa de la asociación de football.

ANEXO H.- Copia del contrato celebrado entre GIORGIO ARMANI, S.P.A. y la aerolínea ALITALIA, por medio del cual GIORGIO ARMANI, se comprometió a diseñar el uniforme de la tripulación.

ANEXO I.- Listado de películas en las que los actores principales han vestido ropa ARMANI.

ANEXO L.- Listado de personalidades internacionales que visten ropa ARMANI.

ANEXO M.- Listado de las reuniones y conferencias internacionales en las que GIORGIO ARMANI fue invitado a tomar parte.

ANEXO N.- Listado de marcas ARMAN a nivel mundial, propiedad de GA MODEFINE, S.A., sociedad controladora de las marcas de GIORGIO ARMANI.

ANEXO O.- Copias de catálogos que muestran la colección de regalos de ARMANI.

ANEXO P.- Copias de etiquetas y certificados de autenticidad de ARMANI.

ANEXO Q.- Copias de artículos periodísticos que se refieren a los restaurantes y cafés EMPORIO ARMANI EXPRESS y ARMANI CAFE.

ANEXO R.- Lista de distribuidores a nivel mundial de los productos que ostentan las marcas ARMANI.

ANEXO S.- Copias de publicidad y anuncios que fueron publicados en periódicos y revistas que circulan en la mayoría de los países del mundo.

ANEXO T.- Lista de actividades promocionales de los productos ARMANI en 1994,1995 y 1996.

ANEXO U.- Copia de algunas revistas EMPORIO ARMANI.

ANEXO X.- Listado de las marcas ARMANI, propiedad de GA MODEFINE, S.A., en México.

ANEXO Y.- Lista de distribuidores en México de los productos que ostentan las marcas ARMANI.

Una visita en el establecimiento ubicado en la calle de Presedente Masaryk No. 436, Col. Polanco.

En diciembre de 1998, se emitió resolución en el procedimiento identificado con la clave interna P.C. 2/97, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 fracciones IV, V y XXII, 90 fracción XV y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En esta resolución se declararon notorias las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, así como las demás marcas que contengan estos vocablos y cuyo titular sea G.A. MODEFINE, S.A., sin embargo esta notoriedad se reconoce y limita a los servicios y productos de las siguientes clases: 3,4,8,9,12,14,16,17,18,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,35,39,40,41 y 42, con el fin de que personas físicas o morales ajenas, soliciten de diseños iguales o semejantes en grado de confusión a estas marcas notorias para amparar productos o servicios correspondientes a estas clases.

Principalmente la notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, se desprendió de las pruebas aportadas, aunque la Autoridad antes de valorarlas ya había reconocido esta notoriedad a nivel internacional la cual la consideró indiscutible, además de muchas otras peculiaridades que se comentaran en el siguiente capítulo de este trabajo.

## **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA MONITOR**

En este caso la sociedad PROMOTORA DE EXITOS, S.A. DE C.V., en el año 2003, demando la nulidad de diversas marcas que contenían la denominación MONITOR, propiedad de INFORED, S.A. DE C.V., al considerar que estas marcas eran nulas porque se otorgaron con base en datos falsos, en específico la fecha de primer uso declarada en la solicitud, causal contenida en el artículo 151 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial.

En estos procedimientos la parte demandada INFORED, S.A. DE C.V., opuso como excepción la falta de interés jurídico de la parte actora, manifestando que era titular de la marca notoriamente conocida en México MONITOR, y en consecuencia de lo anterior la parte actora nunca podría llegar a obtener el registro de sus marcas, aun suponiendo que los registros sujetos a nulidad fueran anulados.

La empresa demandada INFORED, S.A. DE C.V., para probar la notoriedad de la marca MONITOR, ofreció las siguientes pruebas:

Copias certificadas por Notario Público de las páginas del periódico REFORMA que a continuación se señalan:

- a. Página 10 C de fecha 24 de enero de 1996.
- b. Página 8 A de fecha 10 de marzo de 1999.
- c. Página 2 C de fecha 21 de marzo de 2000.
- d. Página 2 C de fecha 12 de abril de 2002.
- e. Página 2 C de fecha 31 de marzo de 2003.

Las copias certificadas de la portada y de las páginas 23, 72, 74, 76, 77, 85, 93, 99, 100 y 101 del libro titulado EN 25 AÑOS MONITOR TRANSFORMA LA

RADIO.

Las copias certificadas de diversas páginas las cuales a continuación se enlistan:

- a. La página 34 de la revista ADCEBRE del mes de junio de 1997.
- b. La portada de la revista DIRECTORIOS MPM PUBLICITARIOS del mes de julio de 1997.
- c. Contraportada de la revista PROCESO de fecha 22 de junio de 1997.
- d. Publicidad contenida en la revista MÉXICO DESCONOCIDO del mes de julio de 1997.
- e. Página 63 de la revista EPOCA de fecha 14 de julio de 1997.
- f. Página 48 de la revista EPOCA de fecha 28 de julio de 1997.
- g. Página 31 de la revista EPOCA de fecha 22 de septiembre de 1997.
- h. Forros de la revista PROCESO de fecha 12 de octubre de 1997.
- i. Página 29 de la revista PROCESO de fecha 8 de febrero de 1998.
- j. Página 47 de la revista NEWSWEEK de fecha 23 de febrero de 1998.
- k. Página 108 de la revista EXPANSION de fecha 6 de mayo de 1998.
- l. Página 54 de la revista EPOCA de fecha 8 de junio de 1998.

La escritura pública No. 95601 de fecha 18 de septiembre de 2003, expedida por el Notario Público No. 89 del Distrito Federal, el Lic. Gerardo Correa Etchegaray.

El Acta No. 723 de fecha 19 de septiembre de 2003, expedida por el Corredor Público No. 55 del Distrito Federal, el Lic. Omar A. Said Saldaña.

En el año 2004, se resolvieron los procedimientos iniciados por PROMOTORA DE ÉXITOS, S.A. DE C.V., en los cuales no se entro al estudio del fondo de las solicitudes de nulidad de las marcas que contenían la denominación MONITOR al considerar que resultaría imposible que la parte actora llegara a obtener el registro de sus marcas al existir como impedimento la marca notoriamente conocida MONITOR cuyo titular es INFORED, S.A. DE C.V.

La notoriedad de la marca MONITOR, se consideró principalmente en razón de las encuestas realizadas por el periódico "Reforma" en los años 1996, 1999, 2000, 2002 y 2003, a un sector amplio de los radio escuchas del país que prefieren escuchar las noticias a través del programa MONITOR conducido por JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ, del libro titulado "En 25 años MONITOR transforma la radio", del cual se desprendió que se han mantenido al aire teniendo incluso la posibilidad de llegar, de acuerdo con la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, a 47 millones 729 900 personas, aunado a la publicidad que del programa MONITOR se hace en revistas tales como Proceso, Época e incluso Newsweek.

### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA VIAGRA**

En este caso la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., en junio de 2004, demando la nulidad de la marca HERBAL VIAGREX SPX, propiedad de JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, al considerar que esta marca era nula toda vez que el registro marcario fue indebidamente otorgado en virtud de que esa denominación es similar en grado de confusión al registro marcario 520999 VIAGRA, propiedad de PFIZER PRODUCTS, INC, mismo que se encontraba registrado antes de que se presentara la solicitud para el registro de la marca registrada HERBAL VIAGREX SPX, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial.

La empresa actora PFIZER PRODUCTS, INC, para probar la notoriedad de la marca VIAGRA, ofreció las siguientes pruebas:

Todas y cada una de las constancias que integran el expediente de la marca registrada 741873 HERBAL VIAGREX SPX.

La copia certificada de diversos documentos que integran la marca 520999 VIAGRA.

La copia certificada de la portada, contraportada, página de datos de la edición y página número 283 del Diccionario Larousse Spanish Dictionary, primera edición, México, Distrito Federal, Ediciones Larousse, S.A. DE C.V.

La copia certificada de la portada, contraportada, página de datos de edición y página 873 del Diccionario Collins Master , cuarta edición 2002, Nueva Yrk, EEUU.

La fe de hechos que contiene el acceso que se realizó al sitio de internet del periódico Reforma, [www.reforma.com](http://www.reforma.com), así como el acceso que se realizó al sitio de internet del periódico El Universal, [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx), y el acceso que se realizó al sitio de internet del periódico El Economista, [www.economista.com.mx](http://www.economista.com.mx).

Fotografías tomadas a diversos artículos publicados en el año de 1998, por el periódico Reforma.

En mayo de 2005, se declaró la nulidad de la marca HERBAL VIAGREX SPX, al considerarse que era semejante en grado de confusión a la marca notoriamente conocida VIAGRA, dicha conclusión se realizó principalmente a la declaración realizada por el Doctor Federico Ortiz Quesada, ratificada ante corredor público en la que manifestó “Que en base a sus conocimientos y en razón a su actividad profesional y en especial a su vasta experiencia en Urología, es conocedor de la marca VIAGRA, la que según manifestó es notoriamente conocida en México y en el extranjero, ello aproximadamente desde el año de 1998, que es precisamente cuando fue lanzada al mercado en el sector médico en general y especialmente en el área de Urología, como una medicina para el tratamiento de la impotencia o disfunción eréctil”<sup>30</sup>, además de la fe de hechos en internet el día 19 de mayo de 2004, que contiene el acceso que se realizó al sitio de internet del periódico Reforma, [www.reforma.com](http://www.reforma.com), así como el acceso que se realizó al sitio de internet

---

<sup>30</sup> Resolución de fecha 13 de mayo de 2005, Folio 7113, pág. 23.

del periódico El Universal, [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx) y el acceso que se realizó al sitio de internet del periódico El Economista, [www.economista.com.mx](http://www.economista.com.mx) donde aparecieron artículos publicados que se refieren a aspectos sociales, económicos, políticos, financieros, religiosos, culturales, artísticos, médicos, del producto VIAGRA. Estos artículos se refieren en términos generales al impacto social que este producto ha tenido entre la sociedad tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ya que en dichos artículos se habla de VIAGRA, y de los beneficios que millones de hombres han obtenido ante la existencia de dicho medicamento, otros más refieren a VIAGRA de una manera chusca al señalar que existe un establecimiento (bar) cuyo nombre es “El viagra”, asimismo en otro artículo se habla del VIAGRA y del consumo del mismo en hombres mayores de 60 años, de igual manera se habla de la creación de un viagra-queretano, en donde un grupo de personas de aquella Ciudad de manera casera realizaron un medicamento al cual nombraron viagra-queretano. Asimismo algunos artículos se refieren al éxito que ha tenido PFIZER, INC., laboratorio fabricante del VIAGRA, y se mencionan las ventas millonarias de dicho laboratorio a nivel mundial, asimismo se señala que PFIZER INC., derivado de dichas ventas se ha convertido en una de las empresas más poderosas del mundo.

## **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GOOGLE**

En este caso la sociedad GOOGLE, INC., en noviembre de 2004, demandó la nulidad de la marca GOOGLE, propiedad de Gustavo Felipe Tome Velázquez, al considerar que esta marca era nula toda vez que el registro marcario fue indebidamente otorgado en virtud de que esa denominación es similar en grado de confusión a la marca notoriamente conocida GOOGLE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial.

La empresa actora GOOGLE, INC, para probar la notoriedad de la marca GOOGLE, ofreció las siguientes pruebas:



El primer testimonio de la escritura pública número 27,858 pasada ante la fe del notario número 106 del Estado de México, misma que hace referencia a una fe de hechos.

La copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número 10,540 pasada ante la fe del notario número 51 del Estado de Guanajuato.

El primer testimonio de la escritura pública número 30,034 de fecha 10 de noviembre del 2004, pasada ante la fe del notario número 181 del Distrito Federal.

En junio de 2005, se declaró la nulidad de la marca GOOGLE, al considerarse que era idéntica a la marca notoriamente conocida GOOGLE, dicha conclusión se realizó principalmente en razón que de los diversos reportajes y crónicas realizadas por el periódico “Reforma” en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, un sector amplio de los usuarios de internet así como de los empresarios de la misma rama, reconocen la importancia y refieren y mencionan la preferencia que el público tiene para realizar búsquedas, compras y otras diversas actividades a través de GOOGLE, propiedad de Google, Inc., reconociéndose a esta compañía como una de las más exitosas, crecientes e innovadoras de tecnología, gozando ésta de popularidad y preferencia que se ha generado y consolidado aún en el poco tiempo que tiene de existencia, llegando a colocarse entre las empresas y marcas mas reconocidas y cotizadas por su enorme difusión.

## **LA MARCA NOTORIA EN FRANCIA**

Se les llama también marcas de alto renombre, de alta reputación, de gran notoriedad, conocidas a lo lejos o mundiales. El derecho francés, a diferencia de ciertos derechos extranjeros, no hace distinción en la materia. Esas marcas constituyen una excepción al principio de la necesidad de registro de la marca.

Ellas constituyen una excepción al principio de la necesidad de registro y están previstas en el artículo 6 bis de la convención de París de 1883, modificada en la Haya en 1925.

El derecho francés no da una definición de la marca notoria; sin embargo, el artículo L.713-5 consagra la existencia de esas marcas y su régimen particular. A decir verdad, lo hace de manera poco clara. Distingue en sus dos líneas, las marcas “que gozan de renombre” para productos o servicios no similares a aquellos del registro y por otra parte, en su segunda línea, las marcas la marcas notoriamente conocidas en el artículo 6 bis de la convención de París.

Entonces para saber si una marca es distintiva o no, se procede al examen intrínseco del termino o del signo elegido como marca, es por referencia del público que se puede saber si una marca es notoria o no, la notoriedad es una prueba brillante de la utilidad económica de la marca, ya que ella significa que la marca a tenido un gran éxito y a sido apreciada por la clientela.

Antiguamente en otro tiempo, la notoriedad era el fruto de la antigüedad que permitía a un producto penetrar las capas más numerosas de consumidores. Hoy, con las condiciones modernas de la vida comercial, la duración no es una condición indispensable en la notoriedad. Un producto lanzado con una publicidad impactante, con emisiones de Tv., numerosas podrá suficientemente rápido imponerse del público y formar parte del conocimiento de sus reflejos.

Se puede igualmente observar que anteriormente, la notoriedad de una marca era casi necesariamente el fruto del producto de la marca. Hoy, ella es necesariamente el fruto de la técnica del lanzamiento y de una técnica publicitaria. Seguido a esto, anteriormente la notoriedad estaba al alcance de una empresa igual modesta, y hoy es prácticamente inseparable de la noción de producción en masa y de publicidad masiva.

Para que haya una marca notoria, es necesario que el público, al enunciamiento de la marca, tenga el reflejo casi automático de pensar en el producto o el servicio que ella representa. Si se dice Hilton, se piensa en los hoteles expandidos en el mundo.

La noción de notoriedad es una cuestión de hecho, es evidente que no es posible fijar un número de consumidores, un número de productos a partir de los cuales se podrá afirmar que una marca es notoria. La jurisprudencia y la doctrina alemana se han esforzado, exigiendo por ejemplo, que la marca como continuación de encuestas sea conocida al menos entre los 2/3 de la población para designar el producto.

Una parte de apreciación subjetiva de parte del juez es inevitable, se basara en la antigüedad de la cosa, el número de puntos de venta, de representantes de importancia del presupuesto publicitario, la cantidad de productos vendidos, etc.

Para ser tomada en consideración, deberá tratarse de una notoriedad situándose en el país donde pretenda producir sus efectos. Esta podrá resultar de emisiones de Tv., que pasen las fronteras (por ejemplo, Suiza, Bélgica, Francia, Alemania, etc.), los jueces deberán examinar la situación a fin de sancionar las conductas que les parezcan parasitarias.

También se puede preguntar a lado de que suerte de consumidores debe apreciarse la notoriedad. Deberá tratarse, del gran público y no solo parte del público que utiliza el producto marcado. La marca notoria debe ser conocida por una muy larga fracción del público y ejercer un poder de atracción propio independientemente del producto o del servicio que ella designa. Una marca de raqueta de tenis o de club de golf podrá ser muy conocida de los jugadores de tenis o de los amantes del golf y no ser por ella una marca notoria. Será notoria mientras que la gente que no juega tenis o golf la conozcan. Es claro, sin embargo que aquel que solicite el registro de una marca para artículos de tenis o de golf,

aprovechándose de que aquel que la emplea tuvo la imprudencia de no registrarla podrá ser su registro anulado por fraudulento.

Una técnica tendiente a expandirse a fin de probar la notoriedad de una marca (y también además, el peligro de confusión entre signos similares), es la técnica de la prueba por sondeos.

Efecto de la notoriedad sobre el principio de la necesidad de un registro en Francia, el titular de una marca notoria está protegido aún en ausencia de todo registro en Francia, el titular de la marca notoria puede hacer anular el registro de un tercero sin tener necesidad de apoyarse en un registro. Se encuentra beneficiado de un plazo de cinco años para hacerlo. Después de ese plazo, dispone el artículo L.714-4, el poseedor del registro estará tranquilo si el lo hizo de buena fe. Se ve mal y es cuestionable como se podría registrar de buena fe una marca notoria. El régimen particular de las marcas notorias no es sin duda mas que una ilustración de la teoría general del fraude, sin embargo es posible registrar un signo que sea incompatible con una marca notoria se ese signo no es la reproducción idéntica y no constituye mas que la imitación, del cual el solicitante del registro de buena fe no haya podido tener conciencia, ya que la apreciación del peligro de imitación es mas o menos subjetivo.

De hecho que cuando un comerciante registra una marca que adquirió en otro sector gran notoriedad, se actúa mas o menos como un parásito y a falta de peligro de confusión, se aprovecha conscientemente o no de la notoriedad de la marca de un tercero y de la publicidad de ese tercero sin tener ningún título en la confianza del público.

De manera general, la doctrina era favorable a la desaparición de la aplicación del principio de la especialidad para las marcas notorias. De hecho, el empleo de una marca así, aun en otro sector, procede seguido de una voluntad parasitaria y tiende a sacar provecho otro producto de la notoriedad del primero. En otra, el

empleo de la marca notoria en otros sectores conduce a una cierta “banalización” de esta en perjuicio de su titular. De hecho, habrá prácticamente siempre el perjuicio causado por la dilución de la marca renombrada o de la marca notoria que ve disminuir su carácter atractivo.

En lo concerniente a la imitación de las marcas notorias, que la notoriedad “disipa el riesgo de confusión” se trata de un sofisma ya que el consumidor (que presta atención) atento es llevado a creer que la marca segunda es una marca nueva de una familia que pertenece a una misma empresa.<sup>31</sup>

## **LA MARCA NOTORIA EN VENEZUELA**

La Decisión andina 486 establece como impedimento de registro de marca lo siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Chavanne Albert, Burst, Jean-Jaques, Droit de la propriété industrielle, 5e édition, ed. Dalloz, France 1998, pags. 584- 593

Una parte sustancial de todas las dificultades acumuladas está en la confusión terminológica en que la expresión "marca notoria" ha ido cayendo. El concepto es en ningún caso unívoco.

Es importante establecer que la base legal del concepto de marca notoria no está en la legislación marcaria, sino en un concepto más amplio de responsabilidad civil. En efecto, el aprovechamiento de la popularidad adquirida por el esfuerzo de otro sólo tiene, en el derecho estrictamente marcario corriente, el límite establecido por los derechos inherentes a una marca registrada.

La diferencia entre la marca ordinaria y la marca notoria está exclusivamente en el hecho de que la marca ordinaria puede ser o no usada, mientras que la marca notoria puede ser o no registrada, pero en todo caso es usada, y usada en sentido geográfico suficientemente extenso como para asegurar una tutela legal contundente.

La mera situación de mercado nada tiene que ver con la calidad o no del bien mercadeado. La marca notoria no implica ni una función de garantía de calidad ni una calidad intrínseca, sino sólo el conocimiento de su existencia por parte de un universo de consumidores legalmente definido. El malentendido sobre la calidad se halla generalizado, pero evidentemente se trata de un error doctrinario

La marca es notoria cuando la marca ha sido simplemente publicitada en cualquier país del mundo, siempre que dicha publicidad haya llegado a ser conocida del círculo de consumidores potenciales del bien de aquel país de que se trate. El problema restante es por lo tanto uno de prueba.

Se puede establecer una diferencia conceptual significativa entre Notoriedad y hecho notorio, notorio es todo aquello que la gente sabe en forma general y que está, por así decirlo, en el aire que se respira. Por otro lado, la notoriedad es una

---

<sup>32</sup> <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d486.HTM>

categoría legal sujeta a definiciones y a una prueba. Es por lo tanto natural que la notoriedad, en su sentido técnico, pueda constituir un hecho notorio.

La notoriedad de una marca no debe confundirse con el hecho notorio, circunstancia por la cual quien afirme que una marca tiene el carácter de notoria no queda liberado de la carga de la prueba. Dicho en otros términos, la notoriedad de una marca no queda comprendida dentro del aforismo según el cual lo notorio no requiere prueba.

Una confusión habitual debe ser de inmediato deshecha. Se confunde, en efecto, notoriedad y calidad de los productos. También la ley contribuye a ello al hablar, como el G3, del "prestigio" de la marca. La marca notoria, tal como su mismo nombre lo indica, nada tiene que ver con la calidad, buena o mala del producto.

## **LA MARCA NOTORIA EN ESPAÑA**

El 8 de diciembre de 2001, se publicó en España en el Boletín Oficial del Estado número 294, la LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS, que por primera vez en España, menciona una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección, esta Ley fue elaborada principalmente con el objeto de incorporar a la legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español y a la conveniencia de introducir en el ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones y la necesidad de adaptar el sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

El artículo 8 de esta Ley, considera por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,

sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Asimismo como se menciona anteriormente en este mismo artículo se fija el alcance de esta protección que, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.<sup>33</sup>

## **LA MARCA NOTORIA EN ARGENTINA**

La protección de las marcas notorias no surge de la legislación argentina, sino de los tratados internacionales suscritos, en particular del artículo 6 bis del Convenio de París.

La legislación interna incorpora una causal de nulidad de marcas en el art. 24, que puede servir de protección a las marcas notorias y renombradas, pero sólo en este aspecto de la nulidad.

La doctrina extranjera y la legislación internacional, dividen las marcas reconocidas en notoriamente conocidas y renombradas. La notoria es conocida en el sector específico de los productos que distingue, en tanto que la renombrada lo es por todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios que distingue.

La notoriedad es un grado superior a! que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. No es fácil definir qué es una marca notoria. En la búsqueda de una definición se pueden confundir las causas

---

<sup>33</sup> [www.oepm.es/internet/legisla/primer.htm](http://www.oepm.es/internet/legisla/primer.htm)



de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad.<sup>34</sup>

Las marcas notorias son aquellas que por su difusión y publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección legal fuera de lo común.<sup>35</sup>

Como sucede con otras clasificaciones de las marcas, no existe un salto abrupto entre marcas notorias y no notorias, ni entre marca, célebres y no célebres. Por el contrario, existe un aumento gradual de notoriedad que va de las marcas totalmente desconocidas por el público a las marcas por todos conocidas, y de las marcas sin connotación alguna de calidad a las marcas que conllevan una reputación de máxima excelencia.

La notoriedad relevante es la que tiene lugar en el país en donde se pretende la protección correspondiente a las marcas notorias. Si una marca es notoria en el país X y se pretende obtener la protección especial para las marcas notorias en el país Y, se deberá demostrar que la marca es notoria en el país Y. En tal sentido, el artículo 6 bis del Convenio de París establece que los países de la Unión otorgarán protección a "una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como ya marca de una persona que puede beneficiarse del presente Convenio".

La notoriedad no requiere el uso de la marca en el país en que se alega existe tal notoriedad, sino que la marca sea allí conocida por una parte relevante del público, no es un requisito de uso, sino una protección especial derivada del conocimiento que en un país se tenga de la marca.

Puede suceder que una marca haya sido registrada en la Argentina antes de que

---

<sup>34</sup> Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 4ª edición, Ed, LexisNexix Argentina, S.A., Buenos Aires 2002, pag. 363.

la misma marca u otra similar, utilizada por otra persona, tenga notoriedad en el país. En tal caso, es que el registro es valido. Se plantea entonces la cuestión de si el titular del registro argentino puede oponerse a la marca devenida notoria posteriormente.

Si el registro es válido, la respuesta es que no se pueden frustrar sus efectos en base a notoriedades posteriores, y entre esos efectos está la posibilidad de oponerse al uso o registro de marcas confundibles. Lo contrario sería suponer la siguiente regla: los registros marcarios otorgan un derecho exclusivo sobre la marca registrada, salvo que posteriormente esa marca devenga notoria, en cabeza de otra persona, en el país que otorga tales registros. Pero esa regla no surge del artículo 6 bis del Convenio de París ni parece razonable, pues es una especie de premio a quien invade un mercado en forma suficientemente masiva como para obtener allí notoriedad, aunque sea en violación de una marca registrada preexistente.

El carácter mundial de una marca, en distinción del meramente notorio, no agrega jurídicamente nada a dicha marca; simplemente se extiende geográficamente los efectos de la notoriedad.<sup>36</sup>

No hay fórmulas matemáticas aplicables con exactitud a cada caso. Productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden llevar marcas notorias. La notoriedad aquí se deberá a una magnífica distribución del producto que permitirá ser fácilmente encontrado por el comprador, seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad.

No siempre la mejor calidad ni una intensa publicidad serán requisitos esenciales

---

<sup>35</sup> Aracama Zorraquín, Ernesto, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Celelo, Rosana, Casado Cerviño, Alberto, Kors, Jorge Alberto, Pacon, Ana María, Salis, Eli, Witthaus, Monica, Derecho de Marcas, Ed. Ciudad Argentina 1999, pag. 167

<sup>36</sup> Berrtone, Luis Eduardo y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, ob. Cit. Pag 318-320

que caractericen a la marca notoria. También hay marcas intensamente publicadas que distinguen productos de calidad media y bajo precio que, gracias a la publicidad y ese bajo precio, adquieren notoriedad.

La originalidad no es tampoco un requisito para lograr la notoriedad. Palabras del lenguaje de todos los días pueden constituir marcas notorias.

Otro factor a tener en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la marca. Aunque este, por sí solo, tampoco es decisivo. No siempre habrá un uso intenso de la marca para que ésta sea notoria. Un ejemplo claro es la marca ROLLS ROYCE, unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año y escasa publicidad se efectúa de esta marca. Sin embargo la notoriedad es evidente.

Hoy en día las emisiones por televisión de programas extranjeros muestran cantidad de marcas que no pueden ser compradas en Argentina. Muchas de ellas van haciéndose notorias. Marcas que no están en uso hoy, pero que lo fueron intensamente en el pasado pueden ser notorias.

Cada vez que en un país determinado y en una época dada, la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca está destinada, conocen esta marca, se puede hablar de marca notoria. Si estos productos están destinados al gran público, será necesario entonces que la notoriedad sea general. Por el contrario, será excepcional que marcas destinadas a productos muy específicos, cualquiera sea su reputación, sobrepasen el círculo de sus consumidores habituales. Eso será sí, por ejemplo, con material de pesca, pelotas de golf, raquetas de tenis, tornos de dentistas, en los que no se puede exigir que la reputación sobrepase el círculo de los interesados. Será suficiente entonces que la marca sea conocida por la casi totalidad de ellos.

La notoriedad varía según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Existirá si un alto porcentaje de sus potenciales compradores la conoce. No importará entonces la notoriedad de la cantidad de gente que la conozca, sino del porcentaje de sus eventuales compradores que la conozca.

Hay distintos grados de notoriedad. Pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Aquéllas son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen, y éstas, conocidas por gran parte del público, sean estos sus consumidores actuales o potenciales. En la realidad sin duda estos grados de notoriedad se darán, y también habrá otros. No todas las marcas notorias serán igualmente notorias.

Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria. Si en ese ámbito de productos diferentes nadie conoce a la marca notoria para otros productos, entonces no habrá nada que usurpar ni daño posible.

La notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección. La publicidad de las marcas tiene cada día más difusión internacional. La transmisión vía satélite de toda clase de programas de televisión, noticieros y eventos deportivos, la circulación de gran cantidad de revistas y diarios extranjeros, permiten el conocimiento y hasta la notoriedad de marcas cuyos productos no son vendidos en Argentina.

El artículo 6 bis del Convenio de Paris establece que la protección sólo se acordará si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o utilizada para distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca notoria. No se dice que debe tratarse de productos de la misma clase o género. Se usa la expresión similares que permite la extensión a productos de otras clases.

Se desprende del artículo 6 bis que la marca notoria debe ser utilizada en el país en el que se reclama la protección.

La notoriedad de una marca no requiere prueba. Si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe.

La dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Cuanto más distintiva o única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado.

Poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo. Es un cáncer, que si le permite expandirse, acabará por destruir el poder publicitario de una marca. Este es el valor que hay que proteger, el poder distintivo, la unicidad de la marca notoria.

Cuando más se emplea una marca en sectores diversos, menos les presta atención el público, si no es en su función de identificación, al menos lo es en su función de propaganda y calidad.

La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. La pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca, sea notoria o no. Pero es lógico otorgar esta protección sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas, y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo.

Ahora bien, dentro de las marcas notorias existen aquellas que son únicas y las

que no lo son, las marcas notorias que distinguen productos completamente diferentes y que pertenecen a distintos titulares, no son únicas y no merecen ser protegidas contra la dilución.

La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cuál es el origen de los productos. Pero si coexisten varias marcas, notorias o no, formadas por el mismo signo, el daño mencionado ya no puede producirse, puesto que la misma marca tiene orígenes diferentes.

Tampoco puede haber agravio por parte del titular de una marca notoria si ella coexiste con varias marcas idénticas, aunque no notorias.

La marca notoria para ser protegida contra su dilución no debe ser arbitraria o imaginativa. La dilución es, el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por ende, de su poder de venta. Se trata de evitar que la marca, por su repetición, ya no evoque un único origen. Puede muy bien existir una palabra común y vulgar que constituya una marca notoria.

La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.<sup>37</sup>

La vinculación directa entre la marca y el o los productos o servicios que distingue es de tal repercusión, que exige que se redoble el cuidado al consumidor de tal manera que no pueda ser engañado con el uso de este tipo de marcas por los terceros no titulares de las mismas. Podría decirse inclusive que, además de resultar obvia la protección al titular de la marca notoria al que se le debe preservar el valor clientela, es primordial el cuidado del consumidor, en el sentido de que no se permita su manipulación desleal y consecuentemente no se ampare

---

<sup>37</sup> Otamendi, Jorge, Op. Cit., pags. 364-377

la obtención de beneficios económicos por parte de comerciantes inescrupulosos, quienes al utilizar dicho signo distintivo no pueden en manera alguna alegar buena fe.

Se presume en consecuencia, sin posibilidad de demostración en contrario, la mala fe de quien usa ese tipo de marcas sin ser su titular, ni estar autorizado expresamente para ello.

La protección de las marcas notorias adquiere una gran trascendencia ya que en salvaguarda de la limpieza en los procedimientos comerciales dentro del marco concurrencial, importan una excepción a los principios de territorialidad e incluso de la necesidad de registro con carácter atributivo. El registro representa el momento a partir del cual las leyes marcarías que adoptan dicho sistema, establecen el monopolio legal en cabeza del titular del mismo.

En Alemania se considera que una marca es renombrada cuando es reconocida por una mayoría del 70% del público en general.

La protección de la marca notoriamente conocida se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del principio de especialidad marcaría en tanto que la protección de la marca renombrada excede el principio de especialidad y abarca las cuarenta y dos clases del Nomenclador Internacional.

La protección se extiende al registro o uso respecto de productos idénticos o similares. Esta característica normalmente es conocida como el principio de la especialidad, principio del derecho de marcas según el cual la protección de una marca únicamente se extiende a productos idénticos o similares a los amparados por el registro o la utilización de la marca.

La marca renombrada o de alto renombre, es la reconocida por todos los consumidores. Por ello debe ser protegida en todas las clases del Nomenclador.

El fundamento de la protección de la marca renombrada está en la protección de su reputación; por ello se debe evitar que se produzca el aprovechamiento de esa reputación por un tercero o bien la dilución del signo afamado por el uso espurio en productos relacionados o no con los que distingue la marca renombrada.

La dilución de la marca es el debilitamiento de su fuerza distintiva, de su valor publicitario, y por ende, de su poder de venta. Se trata de evitar que la marca, por su repetición ya no evoque un único origen. La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o muy similar. Sea notoria o no, la marca sufrirá la pérdida gradual de su poder distintivo. Pero resulta lógico otorgar esta protección excepcional, sólo cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas permitiendo que el registro de una clase determinara el registro en todas.

El hecho que no requiere prueba es el renombre, puesto que es de conocimiento público. No obstante, siendo la notoriedad el conocimiento en los círculos interesados, estará a cargo de quien invoca ser su titular de una marca notoriamente conocida, la prueba de tal extremo.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Aracama Zorraquín, Ernesto, Op. Cit., pags. 364-379.



## **CAPITULO IV**

### **PROPUESTA DE REFORMA DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **APUNTE METODOLÓGICO.**

El conocimiento de la problemática actual de la falta de congruencia de la regulación de las marcas notoriamente conocidas en México, deriva del conocimiento personal obtenido por el desarrollo de nuestro trabajo en el Instituto Mexicano de la Propiedad, como analista adscrito al área de la Coordinación Departamental de Nulidades, que forma parte de la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial que a su vez forma parte de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual se encuentran contenidas en el artículo 7 del Acuerdo que Delega Facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos.

El artículo antes mencionado se transcribe a continuación para su mejor comprensión:

**ACUERDO QUE DELEGA FACULTADES EN LOS DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS, COORDINADOR, DIRECTORES DIVISIONALES, TITULARES DE LAS OFICINAS REGIONALES, SUBDIRECTORES DIVISIONALES, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y OTROS SUBALTERNOS**

“ARTICULO 7o.- Son facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, las siguientes:

a) Emitir o negar las **declaraciones administrativas de nulidad**, caducidad y cancelación de los registros de marcas y avisos comerciales, de cesación de efectos de publicación de nombres comerciales, de revocación o extinción de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, y de nulidad y cancelación de autorizaciones de uso de las denominaciones de origen, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial;

b) Resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la emisión de las declaraciones administrativas mencionadas en el inciso anterior o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a las disposiciones aplicables en la materia;

c) Emitir las declaraciones administrativas de infracción administrativa y de infracción en materia de comercio y los dictámenes técnicos solicitados por el Ministerio Público cuando se trate de delitos;

d) Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor;

e) Resolver la imposición de sanciones por infracciones administrativas en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor;

f) Poner a disposición de la autoridad competente o, en su caso, de quien se designe depositario, los bienes asegurados;

g) Ordenar o, según proceda, suspender la ejecución de las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a

los derechos de propiedad industrial o a los derechos de autor, en los términos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor;

h) Emitir las resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio, de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Aduanera;

i) Actuar como árbitro cuando se le designe expresamente para resolver conflictos relativos al pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a un derecho de propiedad industrial;

j) Ordenar visitas de inspección; comisionar al personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para llevarlas a cabo y autorizar para proceder al aseguramiento de los bienes y la ejecución de cualquier otra medida provisional o, en su caso, el levantamiento de las mismas;

k) Requerir informes y datos para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor;

l) Requerir fianza a los solicitantes de las medidas provisionales y de aseguramiento de bienes;

m) Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las órdenes para practicar las visitas de inspección, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la realización de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad se hará constar en el acta circunstanciada que se levante de la diligencia practicada;

n) Expedir copias simples y certificadas de las constancias que obren en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que sean ofrecidas como prueba en un procedimiento

administrativo de los mencionados en los incisos a) y c) anteriores, así como efectuar el cotejo de las copias simples que se exhiban;

o) Correr traslado de los escritos de demanda que se presenten en los procedimientos de declaración administrativa previstos en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor;

p) Requerir se precise o aclare la solicitud de declaración administrativa, se subsanen omisiones o se presente documentación o información complementaria y apereibir, según proceda;

q) Conceder prórrogas cuando así lo soliciten o negarlas, relacionadas con los procedimientos de declaración administrativa;

r) Llevar a cabo el trámite de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de propiedad industrial e infracción en materia de comercio y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, así como de cualquier otro acto relacionado con dichos procedimientos, además de los relativos a la emisión de dictámenes técnicos;

s) Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse de todos aquellos medios de prueba que sean necesarios para conocer la verdad en los procedimientos de declaración administrativa que se formulen conforme a la Ley de la Propiedad Industrial y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor, y

t) Llevar el control del cumplimiento de las ejecutorias pronunciadas por el Poder Judicial de la Federación en los que la autoridad señalada como responsable se encuentra adscrita en la propia área.

Las facultades referidas en los incisos **a)** al **s)** se delegan en los Subdirectores Divisionales de Procesos de Propiedad Industrial; de

Prevención de la Competencia Desleal, y de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio. Las facultades referidas en los incisos a) al t) se delegan en el Subdirector Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias.

Las facultades referidas en los incisos d), f), j), k), l), m), n), o), p), q), r) y s) se delegan en los Coordinadores Departamentales de Nulidades; de Cancelación y Caducidad; de Infracciones y Delitos; de Inspección y Vigilancia; de Visitas de Inspección de Infracciones en Materia de Comercio, y de Resoluciones en Infracciones en Materia de Comercio. Las facultades conferidas en los incisos d), f), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) y t) se delegan en el Coordinador Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias.

Las facultades referidas en los incisos d), f), j), k), l), m), n), o), p), q), r) y s) se delegan en los supervisores analistas adscritos a las Coordinaciones Departamentales mencionadas en el párrafo anterior.

La facultad conferida en el inciso m) se delega en todos los especialistas en propiedad industrial adscritos a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.

Los procedimientos de declaración administrativa de nulidad durante su tramite solo pueden ser consultados por las partes y por las personas autorizadas por ellas para estos efectos, una vez resueltos los procedimientos éstos son integrados a las marcas en controversia y estas marcas pueden ser consultadas en el Archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ubicado en el edificio marcado con el número 550 de Arrenal, Colonia Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, Distrito Federal, sólo en días y horas hábiles, por cualquier persona toda vez que es un archivo público.

Las resoluciones de marcas notorias referidas en el presente trabajo son consultables en los expedientes de las marcas registradas 447501 THE SMITH &

WESSON Y DISEÑO, resolución del 30 de marzo de 2001, folio 5688, 560572 MONITOR SU CONTACTO, resolución del 29 de marzo de 2004, folio 4323, 741873 HERBAL VIAGREX SPX, resolución del 13 de mayo del 2005, folio 7113, 787779 GOOGLE, resolución del 30 de junio de 2005, folio 10425. En el caso de las resoluciones de GIORGIO ARMANI y ABSOLUTE fueron ofrecidas como prueba en los procedimientos contenciosos glosados a las marcas 347930 GIORGIO ARMANI, resolución de fecha 15 de diciembre de 1993, folio 3311 y 546571 NY&CO, resolución de fecha 4 de junio del 2003, Juicio de Nulidad N° 112324/01-17-09-5-917-02-OPL-04-04 y las tesis jurisprudenciales de GUCCI, son consultables en el Semanario Judicial de la Federación.

### **PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La propuesta del presente trabajo se refiere a la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es en donde se le otorga la protección a las marcas notoriamente conocidas y en este sentido es aquí en donde se deben de hacer las reformas pertinentes para que éstas tengan una adecuada protección que este de acuerdo con la realidad, tanto nacional como internacional.

La Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales celebrados por México, no concuerdan en cuanto al nivel de protección de las marcas notorias. El artículo 6 bis del Convenio de París, otorga protección a las marcas notoriamente conocidas exclusivamente para productos idénticos o similares que estas marcas amparen, mientras que el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial otorga protección a las marcas notorias en todas las clases de productos y servicios; por su parte, el artículo 18-10 del G3 otorga la protección de las marcas notorias en todas las clases de productos y servicios; el artículo 16 del ADPIC, otorga protección a las marcas notoriamente conocidas exclusivamente para productos y servicios idénticos o similares que estas marcas amparen y el artículo 1708 del TLCAN, otorga protección a las marcas notoriamente conocidas

exclusivamente para productos y servicios idénticos o similares que estas marcas amparen.

De esta manera tenemos que 3 disposiciones protegen a las marcas notorias exclusivamente frente a productos y servicios idénticos o similares de los que estas marcas amparen y 2 para toda clase de productos o servicios.

Ahora bien el artículo 6 bis del Convenio de París no establece una definición de lo que las partes contratantes deben entender por marca notoria, dejando al arbitrio de los países contratantes que establezcan lo que ellos estiman como marcas notorias.

En este sentido tenemos que de acuerdo a la doctrina y legislación internacional, existen un gran número de conceptos de lo que se debe entender como marca notoria, advertimos con ello que existen varios grados de notoriedad de las cuales podemos mencionar a las marcas mundiales, marcas celebres, marcas famosas, supermarcas, marcas conocidas a lo lejos, marcas de renombre, marcas de alto renombre, etc. Sin embargo, la principal diferencia entre una marca notoria en su mínimo grado de notoriedad y otra en su máximo grado de notoriedad radica en el sector de consumidores que deben conocer la marca, pues para la primera basta con que la mayoría del sector de consumidores potenciales a los que va dirigida la marca del producto o servicio del que se trate, conozca la marca y la relacione con el producto o servicio amparado bajo la misma mientras que la segunda debe ser conocida por la mayoría de todos los sectores de consumidores o lo que es lo mismo toda la población de un país conozca la marca y la relacione con el producto o servicio amparado bajo la misma.

De esta manera tenemos que en México se escogió proteger a la marca notoriamente conocida en su mínimo grado de notoriedad, sin que ello implique que las marcas con mayor grado de notoriedad, que para efectos de identificación denominaremos renombrada, se encuentren desprotegidas toda vez que una

marca renombrada será siempre una marca notoria, situación que no ocurre a la inversa.

Para un mejor entendimiento del porque consideramos que es necesario una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, procederemos a aclarar algunas cuestiones relativas a la marcas notoriamente conocidas.

Cada País es libre de definir lo que entiende por marca notoriamente conocida, por lo que una definición legal es muy conveniente, pero hacerlo de una manera poco precisa o no acorde con la realidad nacional o internacional, puede crear más problemas que soluciones.

La marca notoria debe de ser protegida únicamente para los productos y servicios relacionados, toda vez que nuestro sistema de registro de marcas protege el riesgo de confusión que pueda tener el consumidor de un producto o servicio, sin que ello implique que una marca registrada sea usada por su titular de manera que invada la esfera jurídica de otra marca registrada, y constituya con esto un acto de competencia desleal.

La marca notoria es una marca de hecho, la cual podemos definir como un signo que se utiliza con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registrado y sin violar los derechos de marcas registradas. La marca de hecho requiere un uso, pacifico, publico y continuo para su protección y esta marca desaparecerá si cesa el uso.

Entonces la marca simplemente notoria es la marca que todos los consumidores potenciales del producto o servicio conocen en un país y tiempo determinado, independientemente de las innumerables causas que den a conocer esta marca, pero siempre la notoriedad será consecuencia del uso, el cual puede ser desde el dicho de una persona hasta el pago de enormes sumas de dinero para la publicidad de una marca. Para una mayor comprensión señalaremos algunos



ejemplos que nos ayuden a esclarecer este concepto.

Pensemos que en el extranjero una compañía farmacéutica lanza al mercado de su país un producto novedoso que cura el cáncer y este producto es utilizado con la marca KREBS, al mismo tiempo este producto es anunciado en todos los noticieros del mundo, revistas especializadas, periódicos, etc., por personas ajenas al propietario de este producto y en México se vuelve notoria por esta difusión. En este caso la notoriedad de la marca pudo haber sido provocada por terceros, pero el hecho es que la marca es identificada con el producto por los potenciales consumidores, por lo que no es una condición que la marca sea conocida de una forma determinada para que la marca sea notoria.

Ahora bien siguiendo con el ejemplo tenemos que la marca KREBS es registrada en México por un tercero después de que esta marca es notoriamente conocida en el país, y cuando llega el titular extranjero le compra el registro número 123 KREBS al tercero. En este caso el registro 123 KREBS del tercero no era la marca notoria aunque después sea comprada por el legítimo propietario de la marca notoria.

Otro ejemplo sería que cuando llega a México el propietario de la marca KREBS, le niegan el registro porque contraviene lo dispuesto por el artículo 90 fracciones IV y VI, toda vez que la marca es la traducción al español de la palabra “cáncer” en alemán, que a su vez queda incluida dentro de las palabras descriptivas o indicativas de la función o destino del producto. En este caso la marca sigue siendo notoria y merecedora de protección aunque no pueda ser registrada, toda vez que es un signo de hecho que cumple con su función distintiva.

La marca notoria no caduca ni es anulable, pues el signo distintivo que constituye la marca notoria puede ser registrado pero siguen subsistiendo paralelamente la marca notoria y el registro; esto no implica que el registro marcario no sea anulable, ya que puede solicitarse su nulidad por haberse otorgado en

contravención a las disposiciones de la Ley, por un mejor derecho registral o de uso previo, pero si un registro es anulado por un tercero, la marca notoria subsiste pero no podrá ser usada mientras subsista el registro del tercero. Sin embargo, si un tercero pretende caducar o anular un registro en base a una solicitud en trámite de una marca, después de que la marca se convirtió en una marca notoria y esta solicitud constituye el único interés jurídico, el propietario de la marca notoria puede solicitar que se le niegue el registro al tercero, solicitar la nulidad del nuevo registro en caso de que la Autoridad lo otorgue posteriormente o excepcionarse en el procedimiento instaurado en contra de su registro, toda vez que el tercero seguirá teniendo como impedimento de registro a la marca notoria.

La notoriedad debe existir en el país donde se pretende registrar el signo de la marca notoria, toda vez que para que el titular de una marca notoria tenga afectación de que un tercero use su signo, deberá ser propietario de la marca notoria en ese país, así tenemos que el mismo signo o uno similar en grado de confusión puede ser notorio en varios países pero no en el que se pretende registrar o puede ser notorio en varios países por diferentes propietarios.

La marca notoria es propiedad de la persona que provoque la notoriedad del signo o de la persona que sea identificada con el signo, de esta manera si una marca alcanza la notoriedad por una persona en un país y otra marca alcanza la notoriedad en otro país por otra persona, existirán dos marcas notorias de diferentes propietarios. Sin embargo, si en un país la notoriedad es provocada por terceros pero el público consumidor lo sigue identificando con el propietario extranjero, este seguirá siendo propietario de la marca notoria.

La calidad de marca notoria en general requiere ser probada, pero si la notoriedad es alcanzada por la mayoría de todos los potenciales consumidores de todos los sectores, entonces no requerirá prueba toda vez que una marca de hecho puede constituirse en un hecho notorio que por definición no requiere prueba.

Por otro lado la marca notoria o marca notoriamente conocida, nada tiene que ver con la calidad buena o mala del producto o servicio, pues solamente como su nombre lo indica solo se refiere al número de consumidores que conocen la marca. Así la calidad puede ser o no una característica de cualquier marca, por lo que queda en manos del propietario de estas la decisión de que el producto o servicio sea de calidad, pudiéndola cambiar en cualquier momento en perjuicio o beneficio de los consumidores.

La vigencia o temporalidad de una marca notoria es variable y dependerá del tiempo en que los consumidores potenciales del producto o servicio conozcan la marca, por lo que el nacimiento o extinción de una marca notoria varía en cada caso concreto, por lo que puede haber marcas que por poner un ejemplo sean notorias en un año y el próximo dejen de serlo, así como marcas que dejen de usarse y continúen con su notoriedad y por último marcas que seguirán siendo notorias indefinidamente.

## **ANÁLISIS DE LAS MARCAS NOTORIAS SEÑALADAS EN EL CAPITULO ANTERIOR.**

A continuación procederemos a realizar un breve análisis de algunas de las marcas que han sido declaradas notorias en México (mencionadas en el capítulo anterior de este trabajo), y que han sido valoradas por la Autoridad con gran subjetividad toda vez que hasta la fecha no ha habido en el país un consenso sobre el tema.

### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GUCCI.**

La declaración de notoriedad de esta marca se realizó bajo la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas, por lo que en México no había todavía en esa fecha una definición de lo que se debería entender por marca notoriamente conocida, así tenemos que lo primero que se debía hacer es definir a la marca notoria para

saber que estamos protegiendo, la tesis transcrita anteriormente titulada “MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.”, que en un primer momento nos llevaría a imaginar que define lo que es una marca notoriamente conocida, ya que el título así nos lo indica, pero la verdad es que no lo hace, primero menciona que “para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca”, entonces en la definición hay que señalar a que público nos referimos toda vez que hay principalmente dos tipos de público consumidor, el público en general y el público al que van dirigidos los productos de una marca, y este a su vez se secciona por lo que puede ser el público consumidor real, que son los que ya han consumido productos o servicios de la misma clase o público potencial que es quien además tiene la disponibilidad para consumir el producto, ya que los productos por lo general van dirigidos a ciertas clases de consumidores, por ejemplo los relojes CASIO, tienen un público consumidor diferente a los relojes de marca ROLEX, toda vez que el precio de los relojes de la primera marca son significativamente mas baratos que los de la segunda marca, siendo los mismos productos.

Después se menciona que “Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan”, entonces hay que mencionar en la definición que los consumidores conocen estos aspectos de la marca notoria, por lo que hay que mencionar si es necesario si los consumidores deben conocer todos estos aspectos o solo algunos de ellos.

Esta tesis jurisprudencial continua mencionando que “Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la

marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana.”, entonces si es por referencia del público consumidor, deducimos que hay que encuestar al público consumidor o tener algún medio de prueba que nos indique que el público consumidor aprecia la marca notoria y la considera de gran éxito.

Hasta aquí se mencionan en la tesis muchas características de lo que se debe entender por marca notoria por lo que se esperaría que lo que continua debería ser la definición, pero no lo hace en lugar de eso continua mencionando “Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables”, esta parte es poco clara, pues todo indicaba que la marca notoria debía ser probada ya que había que determinar si los consumidores además de conocer la marca conocen informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan, pero en lugar de eso establece que las autoridades administrativas y judiciales del país deben de dar su opinión, lo que las convierte en parte de un procedimiento, y deben de dar esa opinión en apreciaciones razonables, sin indicar para quien deben de ser razonables, por lo que solo podemos opinar que esa situación fue la menos razonable de todas.

Como observamos con claridad nunca se dio una definición de lo que es una marca notoria, solamente se dieron características, a lo mejor porque la definición debe de ser evidente, por lo que nos debemos aventurar sin miedo a equivocarnos a decir que en esa fecha la marca notoria era, la marca de gran éxito que conocen los consumidores quienes deben conocer informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan y apreciarla, siendo todo lo anterior una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables.

Después de todo eso solo se podía concluir que todos los consumidores del país (deben de ser todos porque nunca se hizo distinción), conocían en esa fecha la marca GUCCI, además de sus cualidades y características, y al menos el monograma que se usa en los productos de la marca notoria., por lo que si conocían eso no hacía falta decir que productos o servicios protegía la marca.

Por todo lo anterior solo faltaba la opinión de la Autoridad señalada en apreciaciones razonables, consistentes en que el signo propuesto se trataba de una imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos, propiedad de "GUCCI SHOPS", INC.

### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA SMITH & WESSON**

Esta declaración de notoriedad se hizo en el año de 2001, estando vigente la presente Ley de la Propiedad Industrial, pero se anulo el registro marcario aplicando retroactivamente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ordenamiento vigente en la época en que se concedió el registro marcario en controversia.

Los casos en que se solicita la nulidad de una marca basándose en la notoriedad de otra marca son mas complejos que los casos en que se cita como impedimento una marca notoria para negar un registro de un tercero, toda vez que pueden surgir situaciones como las que se suscitaron en el caso de la marca SMITH & WESSON, que principalmente son aplicar una Ley derogada y determinar con la mayor precisión posible en que momento se da la notoriedad de la marca en virtud de que para que se pueda anular una marca que obtuvo un tercero, es necesario que el impedimento existiera antes de concederse el registro y no puede anularse por notoriedades posteriores.

De este modo tenemos que la notoriedad de la marca SMITH & WESSON, se debía estudiar en base a lo que se estimaba en México una marca notoria en la fecha en que se concedió el registro impugnado, por lo que en este sentido no se debió analizar la notoriedad en la definición que se adoptó en 1994, definición que continúa vigente hasta la fecha, ni tampoco estimar la notoriedad de una marca basándose en la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial en la Trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de 1999.

Asimismo en la resolución al definir la marca notoria se citan las definiciones realizadas por ANTOINE PILLET y ALBERT CHAVANNE citadas por el DR. DAVID RANGEL MEDINA, en la revista de Actas de Derecho Industrial, que señalan como definiciones a) La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca y b) Es por referencia al público consumidor como puede saberse si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido éxito y ha sido apreciada por la clientela. Estas definiciones se refieren más a la marca renombrada (notoriamente conocida en su grado más alto de notoriedad), que a la marca simplemente notoria, y es así porque estos autores citados, son franceses y describen el concepto de notoriedad de ese país.

Ahora bien, el probar a la marca notoria o a la marca renombrada va a variar de un país a otro, pues aun cuando en Francia se protege a la marca renombrada su sociedad es más homogénea que la nuestra y su territorio es significativamente más pequeño, por lo que este concepto tiene más aplicabilidad en países con estas características.

De este modo podemos decir que la notoriedad de la marca SMITH & WESSON, se demostró con algunos libros, HISTORY OF SMITH & WESSON, PISTOLS OF THE WORD, COMBAT HANDGUNS PISTOLS OF THE WORLD y COMBAT HANDGUNS, 64 títulos de registros marcarios de diversos países del mundo, un póster de la película DIRTY HARRY IN THE DEAD POOL, diversos folletos publicitarios, el GRAN SOPENA Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, y unas revistas de armas.

Sin duda alguna estas pruebas crean plena convicción de que esta marca es notoria, pero el principal problema es como traducirlo a un número de consumidores, pues la misma Autoridad admite que el mercado de las armas de fuego es muy reducido al mencionar “Al hablar de armas de fuego, necesariamente tenemos que tocar el punto relevante de que son productos especiales, es decir, no están al alcance de todos los consumidores, además de que existen disposiciones especiales referentes a su adquisición y propiedad de las mismas, más aún, a manera de colofón, de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente, el ser dueño de determinadas armas, requiere autorización especial de las Autoridades correspondientes, a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional, lo que hace que exista un registro de las mismas”.

Ante esta dificultad real de que la parte actora tiene que probar que su marca es conocida por la mayoría de los consumidores o de los círculos comerciales del país, la Autoridad fue lo mas subjetiva posible para apoyar sus apreciaciones razonables y ser lo mas convincente posible, y de este modo tenemos que en la valoración adminiculada de las pruebas la Autoridad señala:

“En el año de 1852 los SR. HORANCE SMITH y DANIEL B WESSON, formaron una asociación comercial relacionada con la fabricación y comercialización de armas de fuego, en particular pistolas. La empresa que formaron ha operado en el



mercado estadounidense y en el extranjero, incluyendo México con las denominaciones SMITH & WESSON, INCORPORATED, SMITH & WESSON, INC., y SMITH & WESSON, CORP, hasta nuestros días.

La empresa SMITH & WESSON, CORP., es de nacionalidad estadounidense, con domicilio en Roosevelt Avenue No. 2100, Springfield, Massachusetts, P.O. BOX 2208.

La empresa SMITH & WESSON, CORP., **es una empresa reconocida en la actualidad** por su producción de armas de fuego, principalmente revólveres, tal y como se desprende de las revistas, libros y folletos presentados como prueba por la actora, en los cuales se refieren a la historia y los diversos productos que ostentan la marca SMITH & WESSON.

Las armas SMITH & WESSON, fueron de las primeras a mediados del siglo XIX en presentar una recámara tubular que disparaba un cartucho autosuficiente; en este entendido los revólveres SMITH & WESSON **ha llegado en la actualidad, a ser considerados como los más importantes del mercado, según el dicho de los expertos**, manifestaciones que se encuentran en diversa probanzas analizadas.

Las armas SMITH & WESSON acaparan un alto promedio de la oferta en el mercado extranjero, **principalmente en los Estados Unidos de América**, tal y como se desprende de la revista “GUNS MAGAZINE, 1998 ANNUAL”, prueba que ya fue valorada, ya que en dicho catalogo se aprecia que el promedio de armas que la empresa SMITH & WESSON pone

en el mercado resultan ser más de 40 modelos diferentes, cuando las demás empresas ofrecen en promedio de 6 10 armas, con contadas excepciones.

La empresa SMITH & WASSON, CORP, **a lo largo de su historia a surtido a diferentes gobiernos de armamento** para sus organismos de seguridad, incluso al Gobierno Mexicano, tal y como se desprende de las probanzas del anexo 1, ya analizadas. Merece mención especial, el hecho de que dos modelos de armas de la marca SMITH & WESSON, se han reconocido como el modelo “el Mexicano”, el primero de ellos producido **a fines del siglo XIX** para su introducción al mercado Latinoamericano y el segundo de ellos a **mediados del siglo XX**, para su venta principalmente al gobierno Mexicano.

Es menester el señalar, que por la naturaleza de los principales productos protegidos bajo la denominación SMITH & WESSON, a saber armas, **no se les da publicidad en grandes anuncios o en cualquier medio de comunicación nacional**, llámese radio, prensa, televisión, etc., sino que será a través de medios especiales y círculos específicos donde se tendrá un mayor conocimientos de las armas amparadas bajo la denominación SMITH & WESSON.

Al hablar de armas de fuego, necesariamente tenemos que tocar el punto relevante de que son productos especiales, es decir, **no están al alcance de todos los consumidores**, además de que **existen disposiciones especiales referentes a su adquisición** y propiedad de las mismas, más aún, a manera de colofón, de acuerdo a la Ley Federal de

Armas de Fuego y Explosivos vigente, el ser dueño de determinadas armas, **requiere autorización especial** de las Autoridades correspondientes, a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional, lo que hace que exista un registro de las mismas.

Las personas que **pueden tener** un conocimiento más preciso sobre las armas SMITH & WESSON, ya sea a través del tiempo, así como en la actualidad, **serían** los integrantes de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, toda vez que la naturaleza de su desempeño, requiere el uso de armas para su labor. Asimismo, **dichos conocimientos los podrán** tener las personas que tengan colecciones de armas, los que se dediquen a actividades deportivas o de caza y que requieran de armas para la práctica de las mismas, así como personas que se **apasionen** sobre la materia. Es decir, será un grupo específico, y **no la población en general**, quien tendrá mayor conocimiento sobre las armas SMITH & WESSON, situación que se cumple en el caso concreto.

En este entendido y de acuerdo a todas las probanzas analizadas con anterioridad, **se desprende que la marca SMITH & WESSON es notoriamente conocida en nuestro país**, propiedad de la empresa SMITH & WESSON, CORP, toda vez **un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce** la marca SMITH & WESSON como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas desde antaño en México y en el extranjero en relación con sus productos y servicios, aunado todo esto al conocimiento que se tiene de la marca en el territorio, como **consecuencia de la promoción o publicidad** de la misma

en determinados medios.

Más aún, y de acuerdo a la probanza con el número VI ya analizada, consistente en la copia certificada de la página 2407 del diccionario GRAN SOPENA, de la cual se desprende que de acuerdo a sus características, cualquier persona que consulte la palabra “revolver”, **tendrá conocimiento** de la marca SMITH & WESSON, sin necesidad de formar parte de un sector determinado del público o de los círculos comerciales. De la misma forma, resulta relevante que la empresa SMITH & WESSON CORP. Sea la titular del registro marcario 602998 ante el Registro Internacional de Marcas y Diseños y Modelos Industriales, perteneciente a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, que ampara productos de la clase 25, a saber ropa, zapatería y sombrería, amparados bajo la marca SMITH & WESSON. Si bien es cierto que nuestro país **no pertenece** al Acuerdo de Madrid, y **por lo tanto no se obliga** de las disposiciones contenidas en dicho acuerdo, resulta importante que la marca SMITH & WESSON, cuente con dicho registro en el ámbito internacional desde el día 6 de mayo de 1993, fecha por demás anterior a la fecha de concesión del registro marcario sujeto a nulidad 447501 THE SMITH & WESSON Y DISEÑO.”<sup>39</sup>

En general consideramos que con todas estas pruebas los clientes de armas de fuego deberían conocer la marca SMITH & WESSON, pero para tener la certeza de esta situación se requiere un estudio de mercado que nos lo confirme, la Autoridad no tiene la capacidad técnica de reflejar estas pruebas en un número de consumidores, mas aun cuando reconoce no saberlo a ciencia cierta, y en lugar de

---

<sup>39</sup> Resolución de fecha 30 de marzo de 2001, folio 5688, pags. 42-46.

eso menciona quienes podrían ser. El dicho de los expertos, los posters, las revistas, los folletos y los diccionarios, etc., no son suficientes por si solos, porque entonces tendríamos que saber cuantas personas leen esos libros, las revistas, cuantas los diccionarios y todo esto aun nos dejaría un gran nivel discrecional que no se reflejaría en la verdad histórica, por otro lado hay empresas en México y en todo el mundo, capaces de realizar estos estudios de mercado para determinar que porcentaje de los consumidores de armas de fuego conocen esta marca, pero ello implicaría grandes sumas de dinero que no todas las empresas quieren y pueden afrontar, pues el resultado puede ser adverso a la suma de dinero invertida, al descubrir que su marca no es tan conocida como ellos creen.

Para reflejar el problema en una perspectiva mas clara pongamos el siguiente ejemplo, una empresa anuncia un producto en una revista durante 20 años, y ha gastado durante ese tiempo 20 millones de pesos en publicidad en 200 revistas durante ese tiempo, suponiendo que esa publicidad ha sido bien invertida y la marca ha logrado ser notoriamente conocida en México, la pregunta sería ¿como puede la Autoridad determinar en que año de esos 20, la marca se convirtió notoria?, ¿Cuánto dinero invertido llevaba esa empresa cuando la marca se convirtió en notoria? ¿En que fecha y cuantos consumidores conocieron la marca, convirtiéndose esos consumidores en la diferencia del porcentaje que repercuten en la mayoría de los consumidores de los productos o servicios de esa misma clase para que esa marca se convierta en notoria?

La verdad es que no existe ninguna respuesta a estas preguntas, en la realidad la marca se pudo convertir en notoria a los cinco años, a los diez o a los diecinueve por mencionar cualquier año, toda vez que la marca notoria se refiere a una situación de hecho y ese hecho es que la mayoría de los consumidores del producto o servicio conozcan la marca, y esa respuesta solo la tienen los consumidores y nadie mas, porque 20 millones de pesos y 200 revistas puede ser poco para mercados saturados y cambiantes como lo son el mercado de la ropa, comida, la industria farmacéutica, etc.

En general en la resolución en la que se declara notoria la marca SMITH & WESSON, encontramos que la Autoridad desconoce cuantos consumidores integran la mayoría de los consumidores de ese producto, o que empresas conforman los círculos comerciales de estos productos, requisito fundamental para saber si se puede hablar de mayoría, la Autoridad no determina en que año la marca se convirtió en notoria, que es otro requisito indispensable para saber si una marca estuvo afectada de nulidad o no, y por último la Autoridad determina que la notoriedad fue alcanzada como consecuencia de la promoción y publicidad cuando estas pruebas fueron las menos ofrecidas y en párrafos anteriores se afirmaba que por la naturaleza del producto esta publicidad era escasa y en revistas especializadas.

#### **MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS GIORGIO ARMANI Y ARMANI**

En este caso la empresa GA MODEFINE, S.A., controlada por el holding italiano GIORGIO ARMAN, S.P.A., presentó el 4 de diciembre de 1997, la consulta y solicitud de declaración de notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI, ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI, MANI y A/X ARMANI EXCHANGE.

Las pruebas con las que se acreditó la notoriedad de estas marcas fueron una declaración jurada con 22 anexos y una visita en una tienda con el nombre comercial GIORGIO ARMANI propiedad de Moda Temática, S.A. de C.V.

El concepto de notoriedad de esta resolución fue la combinación de los conceptos y nociones de notoriedad contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, el Convenio de París, definiciones de ANTOINE PILLET y ALBERT CHAVANNE y por último dos tesis jurisprudenciales denominadas "MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO

NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS" y la tesis "MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCIÓN DE LAS FINALIDADES DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA; EL PRIMER USO Y EL REGISTRO, EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAÍS. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN Y CUANDO ESTAS NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS, LOS ARTICULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".

De este modo el primer inconveniente de esta resolución lo encontramos en que al haber una definición legal de notoriedad era innecesario e inconveniente citar definiciones de autores extranjeros y tesis jurisprudenciales elaboradas antes de la definición legal adoptada en nuestro país cuando no teníamos un concepto base.

Ante la imposibilidad de llevar toda esta confusión de ideas y conceptos a la practica, la Autoridad fue lo mas subjetiva posible para apoyar sus apreciaciones razonables y ser lo mas convincente posible, y de este modo tenemos que en la valoración adminiculada de las pruebas la Autoridad señala:

"Ahora bien, en el presente caso, se resolverá si las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, son conocidas **por un amplio sector del país y a nivel internacional** como consecuencia de las actividades comerciales y publicitarias que la empresa GIORGIO ARMANI, S.P.A., controladora de la sociedad GA MODEFINE, S.A., ha realizado, esto es, de conformidad con las constancias que obran en el procedimiento que nos ocupa, identificado con la clave interna P.C. 2/97, y que a continuación serán estudiadas:

A nivel Internacional, **es indiscutible la notoriedad** de las marcas GIORGIO ARMANI Y ARMANI, tal y como se

desprende de la documental pública, consistente en la declaración jurada de Christine Michel, Directora de GA MODEFINE, S.A., de fecha 2 de octubre de 1997, debidamente apostillada, certificada y traducida, misma que contiene diversos anexos, los cuales al ser parte de la documental antes referida, **se valoran en igualdad de circunstancias** con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal en cita, es decir, se prueba plenamente que, ante la Fedatario que las expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, **validándose su contenido** con fundamento en el artículo 203 del mismo Ordenamiento Legal, y de lo que se desprende lo siguiente:

En primer lugar, del anexo A podemos observar que la sociedad GA MODEFINE, S.A., de nacionalidad suiza con domicilio fiscal en 1004 Lausanne, 90 Avenue de France, **esta controlada** por GIORGIO ARMANI HOLDING B.V., con oficina en 1077 ZX Amsterdam, Holanda, la cual es una **compañía controlada directamente** por GIORGIO ARMANI. S.P.A., de nacionalidad italiana con domicilio en Milán, Vía Borgonuovo 11, Italia. Asimismo, GA MODEFINE, S.A., es la propietaria de todas las marcas comerciales en el mundo de dichas empresas con exclusión de Italia.

Ahora bien, del anexo B, se desprende que **el SR.** GIORGIO ARMANI, es un reconocido y prestigiado diseñador de moda, conforme a los datos que arroja su Curriculum Vitae y algunos de los artículos periodísticos que se refieren a las diferentes líneas de moda ARMANI, y las diferentes actividades de GIORGIO ARMANI, como diseñador de moda, lo cual se



encuentra respaldado por un cúmulo de condecoraciones, premios y reconocimientos a nivel mundial, otorgados a dicha personalidad, los cuales obran en los anexos C, D y E, al igual que las reuniones y conferencias internacionales en las que ha participado (anexo M).

A lo anterior, se agrega la película MADE IN MILÁN dirigida por el Sr. Martín Scorsese, que demuestra las actividades de GIORGIO ARMANI y que obra como anexo F.

GIORGIO ARMANI, ha diseñado los uniformes de los equipos nacionales Italianos e Inglés de footfoall, tal y como se puede observar en los anexos G1 y G2; igualmente, ha diseñado el uniforme de Alitalia, línea aérea nacional de Italia (anexo H).

Igualmente, GIORGIO ARMANI, ha diseñado el vestuario de múltiples personalidades del mundo artístico, deportivo entre otros, y ha sido el creador del vestuario de distintas películas internacionales, en las que los actores principales han vestido ropa ARMANI (anexo I y L):

En el mismo sentido, es factible señalar que el éxito de la marca GIORGIO ARMANI y ARMANI, se debe a la **vasta publicidad en el ámbito mundial** en revistas, periódicos, folletos, anuncios publicitarios, carteles, etc., en los que se comercializan sus productos, tal y como se puede observar en los anexos N, O, P, R, S y T.

Ahora bien, cabe señalar que en nuestro país y conforme a los datos obtenidos en el sistema de macas de este Instituto, se observa que las denominaciones GIORGIO ARMANI y

ARMANI, **poseen un promedio de 13 registros marcarios**, los cuales se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales, y 5 marcas en trámite de registro.

También resulta importante destacar que de los anexos X e Y que acompañan a la referida documental pública consistente en la declaración jurada de la Sra. Christine Michel, a la que nos hemos referido en párrafos anteriores, se desprende un listado de las marcas GIORGIO ARMANI, propiedad de GA MODEFINE, S.A., en México, y **un listado de distribuidores en México de los productos** que ostentan la marca GIORGIO ARMANI y ARMANI.

Aunado a lo anterior, por escrito de fecha 17 de abril de 1998, bajo el registro de entrada número 1487, el Lic. Miguel A. Esteva, en representación de la sociedad suiza GA MODEFINE, S.A., ofreció como prueba la visita de inspección que se efectuó el día 23 de abril de 1998, en el establecimiento ubicado en la Calle de Presidente Masaryk No. 436, Col. Polanco, C.P. 11560, en México, D.F., en cumplimiento a la comisión que fue conferida por oficio número 1066, de fecha 22 del mismo mes y año, la cual **hace prueba plena** de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, **de los hechos asentados** en el Acta Administrativa levantada con motivo de la visita de inspección, en la que se **dio fe** de los siguientes hechos:

A) Que en la parte exterior del establecimiento comercial visitado, se encuentra a la vista del público, el nombre de

GIORGIO ARMANI, anexándose una fotografía del establecimiento visitado.

B) Moda Temática, S.A. de C.V., es la propietaria del establecimiento visitado, conforme a lo señalado por la escritura pública número 67445, de fecha 26 de julio de 1994 que contiene la constitución de dicha sociedad y el alta de Hacienda, de fecha 7 de diciembre de 1995 con el RFC MTE9407263C4. El giro de la negociación visitada es comercial y se dedican a la compra-venta, importación y exportación de ropa, bolsas, zapatos y accesorios con la marca GIORGIO ARMANI de origen italiano tal y como se puede observar de los pedimentos de importación que se anexaron a dicha acta junto con la escritura pública y el alta de hacienda referidos.

C) Que los productos referidos en el párrafo anterior, son de origen italiano y que las marcas que ostentan los mismos son GIORGIO ARMANI y MANI, que son las únicas que se vendan en el establecimiento visitado.

D) Que Moda Temática, S.A. de C.V., opera desde el 7 de diciembre de 1995, según lo establecido en el alta de hacienda y que el **volumen aproximado** de ventas de los productos que ostentan la denominación GIORGIO ARMANI es:

AÑO	CANTIDAD
1995	\$ 1,584,714
1996	\$ 15,882,969.
1997	\$21.203,883
1998 A LA FECHA.	\$ 4,731,843.09

E) Que en el domicilio visitado existe papelería, facturas, revistas, folletos y catálogos en relación a la marca GIORGIO ARMANI, y se anexaron a la presente acta:

- Una hoja y un sobre membreteado.
- Una fotografía de la entrada del establecimiento visitado.
- Siete revistas "Bazar" México de los años 1995 a 1998, en las que aparecen anuncios publicitarios de GIORGIO ARMANI MÉXICO.
- Una factura cancelada.
- Seis catálogos, cuatro de GIORGIO ARMANI, y dos de "Los Grandes Placeres".
- Copias de periódicos, copias de pedimentos de importación.
- Una relación de gastos publicitarios.

F) Que los gastos para la publicidad masiva en México de la marca GIORGIO ARMANI, fue de:

AÑO.	CANTIDAD.
1996.	\$1,003,310.99
1997.	\$1,297,645.76
1998 A LA FECHA.	\$ 444,710.57

Por todo lo expuesto, se concluye que la denominación GIORGIO ARMANI y ARMANI , son notoriamente conocidas en nuestro país tal y como se demuestra con las probanzas ofrecidas por la empresa GA MODEFINE, S.A., controlada por la empresa GIORGIO ARMANI, S.P.A., de las que se advierte que efectivamente un sector determinado del público así como los circuitos comerciales del país conocen dichas

marcas como consecuencia de las actividades comerciales en el mismo, así como de la promoción y publicidad efectuada para tal efecto.

Sin embargo, y no obstante lo anterior, **esta Autoridad mediante la presente resolución limita y reconoce la notoriedad en México** de las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, única y exclusivamente para los productos y servicios pertenecientes a las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios vigente a la fecha.”<sup>40</sup>

De acuerdo a lo anterior tenemos que a nuestra consideración la Autoridad establece sus apreciaciones razonables en cuestiones muy subjetivas y además sus deducciones son erróneas principalmente por lo siguiente:

En nuestra legislación las personas físicas y las personas morales, tienen personalidad jurídica propia e independiente, así lo establece el artículo 2 del Código de Comercio al señalar “Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios”

De esta manera el Sr. Giorgio Armani tiene personalidad jurídica independiente de GIORGIO ARMANI. S.P.A., GIORGIO ARMANI **HOLDING** B.V., GA MODEFINE, S.A., y MODA TEMÁTICA, S.A. DE C.V., y el uso que realice cada una de estas personas jurídicas de alguna marca también es independiente, por lo que se requiere un contrato de transferencia de uso o de prestigio para que una sola se beneficie.

Los **HOLDINGS** o sociedades controladoras, son relativamente de reciente

---

<sup>40</sup> Resolución de fecha 15 de diciembre de 1993, folio 3311, pags. 26-31.

creación, tanto en su país de origen, Estados Unidos, en que comenzaron a operar en la segunda mitad del siglo XIX, como en Europa. La sociedad controladora es la propietaria de las acciones de otra compañía y por este hecho ejerce el control de esta última.<sup>41</sup>

Ahora bien el TRUST es una agrupación de empresas sobre las que existe una comunidad de intereses más o menos estrecha, que representa una gama de las más complejas que comprende desde el simple intercambio de patentes y de informaciones, hasta la constitución de un órgano rector único, **respetándose la independencia y autonomía de las empresas y su personalidad jurídica** y su fin puede ser la dominación externa (monopolio) o interna (dominación de varias empresas).<sup>42</sup>

Cuando el TRUST tiene en su poder el capital de las empresas agrupadas, surgen entonces las sociedades conocidas como, sociedad de sociedades, sociedad madre, sociedad tenedora, sociedades filiales o las HOLDINGS.

Nuestra legislación no prohíbe que una sociedad pueda ser socia de otra o de otras, ya sea civil o mercantil, aunque existen prohibiciones específicas, por ejemplo la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 64, señala:

“Para los efectos de esta Ley, se consideran sociedades controladoras las que reúnan los requisitos siguientes:

- I. Que se trate de una sociedad residente en México.
- II. Que sean propietarias de más del 50% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades controladas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de

---

<sup>41</sup> Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo VI, Ed. Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México 2002, pag. 501.

<sup>42</sup> Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo VI, Ed. Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México 2002, pag. 505.

otras sociedades que a su vez sean controladas por la misma sociedad controladora.

III. Que en ningún caso más del 50% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. Para estos efectos, no se computarán las acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas que al efecto dicte el Servicio de Administración Tributaria...”<sup>43</sup>

Ahora bien desde el punto de vista mercantil, no existe una definición de lo que se pueda considerar como sociedades controladoras, por lo que su referencia en esta resolución de notoriedad debería ser mas justificada y la Autoridad por lo menos debería señalar por que considera el uso de estas diferentes personas jurídicas como un solo uso, que le beneficia a GA MODEFINE, S.A., solicitante de la declaración de notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI.

Del mismo modo en nuestra legislación existen normas que regulan el uso de un tercero como parte de un mismo grupo económico, pero solo tienen una función defensiva para evitar un perjuicio o afectación como lo es la perdida de un registro por una acción de caducidad o la declaración administrativa de una infracción, los artículos a los que nos referimos son el artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con los artículos 54 y 55 de su Reglamento y artículo 1708 numeral 9, del Tratado De Libre Comercio De América Del Norte Entre Canadá, Estados Unidos y México, los artículos antes referidos se transcriben a continuación para una mejor comprensión:

#### LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

**“Artículo 92.-** El registro de una marca no producirá efecto

---

<sup>43</sup> [www.shcp.gob.mx/servs/normativ/leyes/l\\_isr.pdf](http://www.shcp.gob.mx/servs/normativ/leyes/l_isr.pdf)

alguno contra:

I.- 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 el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo



distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.”<sup>44</sup>

## REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“ARTICULO 54.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción II de la Ley, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I.- Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada, y

II.- Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciarios o sublicenciarios.

ARTICULO 55.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

---

<sup>44</sup> Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas morales de que se trate. Queda incluido en este supuesto el control indirecto que se ejerza mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Se presumirá, que existe el control a que se refiere el primer párrafo, entre otros casos, en los siguientes:

I.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen más del 50 % del capital social de otra persona;

II.- Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50 % del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen una proporción del capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera;

III.- Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato;

IV.- Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y

V.- Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra.<sup>45</sup>

## TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL

---

<sup>45</sup> Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

NORTE ENTRE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO  
(TLCAN)

“Artículo 1708. Marcas

9. **Para fines de mantener el registro**, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.”<sup>46</sup>

Asimismo la resolución de Giorgio Armani es muy subjetiva y carente de valor jurídico principalmente por lo siguiente:

La Autoridad pretende resolver si las marcas GIORGIO ARMANI Y ARMANI, son conocidas por un amplio sector del país y a nivel internacional, situación que es poco definida con la simple mención de un amplio sector del país, deja una gran incertidumbre y vasta subjetividad, además de perseguir un fin que no es de su competencia como lo es si una marca es conocida a nivel internacional.

También señala que a nivel internacional es indiscutible la notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI Y ARMANI, declaración que puede ser siempre sujeta a cuestionarse cuando las pruebas todavía no han sido valoradas y no sabemos a que se refiere la Autoridad con nivel internacional, toda vez que para nosotros podría ser la mayoría del mundo y para la Autoridad Europa y Estado Unidos puede ser mas que suficiente para emplear este termino.

Por otro lado valora los anexos de una declaración jurada como documentales públicas con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual es totalmente incorrecto, mencionando que se hace en igualdad de circunstancias y menciona que se valida su contenido con fundamento en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciendo una mala fundamentación y motivación, principalmente por dos motivos;

---

<sup>46</sup> [www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF](http://www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF)

el primero de ellos es que los documentos públicos como lo menciona el artículo 129 citado por la autoridad son aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, por lo que artículos periodísticos, un currículum, una película, etc., no pueden ser documentos públicos; en segundo lugar, no puede validarse el contenido de un documento privado, mediante su legalización pues esta es la constancia de autenticidad que emite una autoridad respecto de la calidad y competencia **de una persona o un funcionario** que ha expedido un **documento público**, así como la firma que aparece en el documento. Tiene por objeto proporcionar un elemento de seguridad jurídica respecto de un documento que va a producir sus efectos en un territorio distinto a aquel en el que el funcionario que lo expidió es competente.

La Autoridad señala que la sociedad GA MODEFINE, S.A., de Suiza esta controlada por GIORGIO ARMAN HOLDING B.V., de Holanda, compañía controlada por GIORGIO ARMANI, S.P.A. de Italia, sin mencionar que relación tiene el señor GIORGIO ARMANI en estas empresas o el número de acciones de su propiedad como para por lo menos poder presumir que esta persona física tiene el control de estas empresas de diferentes nacionalidades.

Por otro lado declara que es factible señalar que el éxito de la marca GIORGIO ARMANI y ARMANI, se debe a la vasta publicidad en el ámbito mundial en revistas, periódicos, folletos, anuncios publicitarios, carteles, etc., esta declaración nos parece lo mas subjetivo que puede existir, toda vez que en primer lugar no menciona cuantos folletos, anuncios, etc., de que años y de que países son estos como para poder afirmar que es una **vasta** publicidad; en segundo lugar aunque fueran cantidades enormes de folletos y anuncios, etc., la autoridad no tiene ni la facultad ni la capacidad técnica de medir el grado de conocimiento o éxito tiene una marca en el ámbito mundial o nacional.

Si bien es cierto que los propietarios de productos o servicios de una marca que se va posesionando en varios países las registran para usarlas por si mismos o por terceras personas como distribuidores o licenciatarios, también lo es que el solo registro no es prueba de uso de una marca en México, por lo que la mención que hace la Autoridad de que las marcas estudiadas tienen un promedio de 13 registros marcarios y 5 en tramite y un listado de distribuidores en México, es totalmente irrelevante su simple mención, pero si su intención era establecer la presunción de que es una marca posesionada en México, toda vez que es un hecho notorio que una marca común y corriente con un uso menor o ningún uso tiene pocos distribuidores o no los tiene, debió señalar esta presunción y la fundamentación y motivación correspondiente a esta situación.

Aunado a lo anterior la visita de inspección realizada el 23 de abril de 1998 a un establecimiento comercial denominado GIORGIO ARMANI, propiedad de **MODA, TEMÁTICA, S.A. DE C.V.**, es la prueba que mas carece de valor probatorio para los efectos de la notoriedad y sin embargo que la Autoridad valora con mas énfasis y otorga un sobreestimado valor por lo siguiente.

No existe relación probada de **MODA TEMÁTICA, S.A. DE C.V.**, con el Sr. Giorgio Armani, ni con ninguna empresa que presumiblemente pueda ser de su propiedad, en virtud de que la mención en la visita de inspección de que esta empresa compra productos Italianos con la marca GIORGIO ARMANI, según lo observado en los pedimentos de importación, no es suficiente porque nunca se señala a que empresa le son comprados estos productos, y además es un hecho notorio que con la globalización cada día mas personas ajenas pueden adquirir productos de diversos países, sin que necesariamente tengan que tener un contrato de distribución, franquicia, etc.,

Las ventas por las cantidades de \$1,548,714, \$15,882,969, \$21,203,883, y \$4,731,843.09 y de los años 1995 a 1998 y los gastos de publicidad de \$1,000,310.99, \$1,297,645.76 y \$444,710.57 de los años 1996 a 1998, son

cantidades que no deben representar nada a una Autoridad administrativa, toda vez que no tiene, como lo hemos mencionado anteriormente, ni la facultad ni la capacidad técnica de relejarlas en un número de consumidores o del éxito comercial de una marca. Asimismo no se puede advertir si con estas ventas y promoción de una sola persona en México, específicamente en el Distrito Federal es suficiente para alcanzar la notoriedad de una marca en el país o se necesita de una gran presencia como lo podría hacer con un gran número de distribuidores que como se pudo observar nunca se mencionaron, además de que no se mencionan y mucho menos se prueba con que documentos respaldan esta información.

Ningún funcionario del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta investido de fe pública, y la validez de un acta circunstanciada realizada en una visita de inspección es debido a los testigos de asistencia que se requieren para el desahogo de esta prueba, por lo que al igual que una fe de hechos que hubiera realizado un corredor publico o un notario, que son fedatarios públicos, no confieren ningún tipo de veracidad a su contenido y solo prueban que dichos hechos o actos se realizaron ante su presencia.

Por último de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, las marcas que se consideren notorias en México, se protegen en todas las clases de productos o servicios, sin embargo de acuerdo al Convenio de París, en que también se fundamenta esta resolución, estas se protegen para los productos o servicios iguales o semejantes, por lo que esta resolución es incongruente con estas dos disposiciones porque se reconoce y limita la notoriedad de las marcas estudiadas, y esta limitación se hace con relación de productos y servicios no probados en la resolución, pues la mención de que existe una vasta publicidad, cantidades de ventas y promoción de un tercero, y que el Sr. Giorgio Armani es un reconocido y prestigiado diseñador de moda, no demuestran en que clase de productos y servicios son protegidos por una marca.

Además, si el Sr. Giorgio Armani es un reconocido y prestigiado diseñador de moda, lo lógico sería proteger sus marcas en productos que pueden ser creados por una persona con este oficio y productos relacionados como lo son la ropa, calzado, relojes, perfumes, accesorios de piel, lentes de sol, productos comprendidos en las clases, 3, 14, 18, 25 Internacional, sin embargo se le otorgo protección además en las clases 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41 y 42 Internacional, en productos y servicios que por mencionar algunos son, combustibles, armas blancas, discos acústicos, maquinas calculadoras, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, maquinas de escribir, tubos flexibles no metálicos, muebles, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, educación, etc.

### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA ABSOLUTE**

En este caso la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, solicito la declaración administrativa de nulidad de la marca ABSOLUTE Y DISEÑO, propiedad de JUAN RAFAEL MELÉNDEZ, en el año de 1999, invocando como causal de nulidad la derivada del artículo 151 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 90 de la misma Ley, y de los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París

Para acreditar la notoriedad de la marca ABSOLUT, la parte actora V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, ofreció como pruebas, copia certificada de los registros marcarios 251605 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN Y DISEÑO, 359970 ABSOLUT, 438051 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN VODKA, 466214 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN CITRÓN, 527966 ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN PEPPAR, 556848 ABSOLUTE Y DISEÑO, las Gacetas de Invenciones y Marcas correspondientes a los meses de septiembre de 1980, marzo de 1989, julio de 1993, julio de 1994, Gacetas de la Propiedad Industrial, correspondientes a los meses de agosto de 1996, agosto de 1997, contrato de distribución de fecha 23 de abril de 1996, copias certificadas de diversos pedimentos de Importación,

copias certificadas de diversas facturas, 31 revistas de las marcas GQ, ROLLING STONES, HARPER'S BAZAR, CINE PREMIERE, NEWSWEEK, RIZOMA, VICEVERSA de los años 1989 a 1999, un ejemplar del catálogo de la Navidad de 1998 de la tienda La Europea, una visita de Inspección en la Biblioteca Benjamín Franklin y una visita de inspección en una tienda SANBORNS.

En abril del año 2001, se emitió la resolución en la que se negó la declaración administrativa de nulidad de la marca ABSOLUTE Y DISEÑO, en la cual se consideró que la marca ABSOLUT, propiedad de la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, no era notoriamente conocida, principalmente porque las facturas ofrecidas como prueba de productos amparadas bajo la marca ABSOLUT de 1996 a 1998, eran expedidas por la empresa SEAGRAM DE MÉXICO, la cual no tenía licencia inscrita en el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, los pedimentos de importación realizados por la empresa SEAGRAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., fueron solicitados por las empresas THE ABSOLUTE COMPANY y THE ABSOLUT COMPANY AB., y solo uno por V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG las revistas contenían anuncios de productos con la marca ABSOLUT, pero no se desprendía quien es el titular de la marca, y las revistas NEWSWEEK y GQ TIMES, que se comercializan en SANBORNS, tienen un precio elevado y no se encuentran al alcance de todos los sectores del público consumidor.

Inconforme con esta resolución la parte actora en agosto de ese mismo año interpuso juicio de nulidad en contra de la resolución antes señalada y la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerció la facultad de atracción del juicio de nulidad al estimar que se trataba de la interpretación por primera vez de diversos preceptos legales de la Ley de la Propiedad Industrial.

El pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir resolución valoro nuevamente las pruebas ofrecidas por la parte actora y señaló lo siguiente:



“Esta Juzgadora analiza en forma concatenada las pruebas relatadas anteriormente y de ellas desprende lo siguiente:

Del Acuerdo de Distribución de fecha 23 de abril da 1996, celebrado entre V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG (“V & S”) y SEAGRAM DE MÉXICO S.A. DE C.V., advierte que “V & S” designó como distribuidora exclusiva y única en México a SEAGRAM DE MÉXICO S.A. DE C.V., de cualquier bebida alcohólica producida y vendida por “V & S” bajo la marca registrada “Absolut”, sin que se considere necesario, como pretende la autoridad, que existiera licencia inscrita a favor de la mencionada empresa en términos del artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial, esto es porque el referido numeral se refiere a la inscripción del convenio o licencia de uso que el titular de la marca registrada otorgue a una o más personas, esto para producir efectos en perjuicio de terceros, pero en el caso, la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG (“V & S”) no otorgó a SEAGRAM DE MÉXICO S.A. DE C.V., el uso de la marca “Absolut”, sino únicamente la posibilidad de ser el único distribuidor en México de los productos que ostentaran la marca “Absolut”. Además de que se reitera que la litis en este caso es demostrar la notoriedad en México de la referida marca.

Derivado de que a SEAGRAM de MÉXICO S.A. DE C.V., se le otorgó la posibilidad de ser el único distribuidor en México de los productos que ostentan la marca “Absolut”, dicha empresa importó durante 1996 a 1998, productos que ostentaban la marca “Absolut”, lo que se demuestra del análisis de las copias de los pedimentos de Importación que

exhibe como prueba, en los describe la mercancía como: “Vodka Absolut Citron”, “Vodka Absolut”, y “Vodka Absolut Kurant”. Entonces, **queda demostrado** que la marca “Absolut” **es notoriamente conocida en México, ya que precisamente por ser notoria** es la única empresa distribuidora de los productos con dicha los importara a México.

No es óbice para considerar lo anterior, lo manifestado por la autoridad en la resolución impugnada, en el sentido de que únicamente el pedimento número 3433-6000418 fue solicitado a la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, y que los demás fueron solicitado a las empresa THE ABSOLUT COMPANY y THE ABSOLUT COMPANY AB (empresas que la actora manifiesta pertenecen al mismo grupo económico pero **sin demostrarlo**), **lo que resulta irrelevante**, en virtud de que si los bienes importados fueron o no vendidos por la empresa actora o por otras a la importadora de los mismos (SEAGRAM DE MÉXICO S.A. DE C.V.), resulta que lo importante en este caso es que se comprueba que los productos importados ostentan la marca “Absolut”, para la distribución y consumo en México.

De las facturas descritas, se advierten las ventas realizadas por SEAGRAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., tiendas departamentales ubicadas en México como son: Centros Comerciales Soriana, S.A. de C.V., Grupo Comercial del Valle Atejamac S.A. de C.V., Wal-Mart de México S.A. de C.V., Cantina El León de Oro, S.A. de C.V., Unión de Crédito Abarrotero, S.A., Atenciones Especiales, Nuevo Wal-Mart de México S.A. de C.V., Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.,

Gigante S.A. de C.V., Super San Francisco de Asís S.A. de C.V., y a las personas físicas Jorge Arturo Leal Quiroga y José Luis Fuentes Cobeta, con lo que se prueba que los productos que ostentan la marca “Absolut” son adquiridos en las **tiendas departamentales mas importantes en México para su venta.**

De las copias de las revistas se desprende la promoción y publicidad realizada de productos que ostentan la marca “Absolut”, medio publicitario que la propia Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90, fracción XV prevé para demostrar la notoriedad en México de la marca, sin que se considere necesario, como lo pretende la autoridad en la resolución impugnada que en los anuncios se señalara que el titular de la marca era V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, **porque la notoriedad de una marca no requiere de que el público a quien va dirigido conozca quién es el titular de la marca, sino que conozca el producto.**

Tampoco es motivo suficiente para desvalorar las publicaciones en la revistas que ofrece como prueba la actora, lo expresado por la autoridad en el sentido de que dichas publicaciones **son de origen extranjero**, y aún considerando que las mismas se venden en México, éstas son adquiridas por un sector muy reducido de la población, por lo cual no son suficientes para acreditar la notoriedad en México; toda vez que la norma que prevé como supuesto para acreditar la notoriedad en México de la marca, no exige que la publicidad que se haga de la marca sea necesariamente en publicaciones de origen mexicano, **ya que lo importante en este caso es que la revista o revistas que publiciten la**

**marca, puedan ser adquiridas en México**, lo que sucede con las revistas GQ, ROLLING STONES, TIMES, NEWSWEEK, LIFE, CINE PREMIER, HARPER'S BAZAR Y RIZOMA, las cuales sí pueden ser adquiridas **por un determinado sector**, lo que se corrobora con el resultado de las visitas de inspección que fueron practicadas por la autoridad a la tienda Sanborns, así como a la Biblioteca Benjamín Franklin, de las que se advierte que las revistas a que nos hemos referido, se venden en la referida tienda departamental y están a disposición para su consulta en la citada biblioteca.

Por otra parte, el hecho de que las revistas a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se encuentren en idioma Inglés o bien su costo sea elevado, no implica que no puedan ser adquiridas por el público mexicano, ya que debe tenerse presente que las referidas publicaciones van **dirigidas a un determinado público**, en este caso, **el que habla el Inglés** y que puede adquirir las revistas, sin que fuera necesario, como pretende la autoridad, que el público en general las pueda adquirir, porque la publicidad de una bebida como es el Vodka Absolut va dirigido al público consumidor de Vodka y en especial **al consumidor de la calidad** del producto que ostenta la marca "Absolut".

Resultan aplicables al presente caso, por analogía, las siguientes tesis:

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y

PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (Se transcribe)

MARCAS NOTORIEDAD DE LAS. (Se transcribe)

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. (Se transcribe)

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA. NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA QUE ESTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS DE ORIGEN. (Se transcribe)

FACTURAS NO OBJETADAS. VALOR PROBATORIO. (Se transcribe)

Entonces, con las pruebas relatadas anteriormente **se demuestra la notoriedad de la marca 359970 "Absolut"** propiedad de la actora, surtiéndose el segundo supuesto previsto en el artículo 90 fracción XV, de la Ley de la Propiedad Industrial, y por lo tanto, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad emita una nueva en que declare la nulidad administrativa de la marca 556848 ABSOLUTE Y DISEÑO, **por ser ésta semejante en grado de confusión** a la 359970 ABSOLUT, que es notoriamente conocida en México."<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Resolución de fecha 4 de junio de 2003, Juicio de Nulidad No. 11324/01-17-09-5/917/02-PL-04-04, pags. 68-75.

Esta resolución nos parece muy subjetiva y consideramos que más que demostrar la notoriedad de la marca “Absolut”, demuestra las carencias de nuestro sistema jurídico por lo siguiente:

Es totalmente absurda e ilógica la declaración de la autoridad donde manifiesta que el hecho de que una empresa sea distribuidora de un producto y lo haya importado durante dos años (1996 a 1998) quede demostrado que la marca es notoriamente conocida en México ya que precisamente por ser notoria es la única empresa distribuidora.

V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, como la autoridad señala, no demuestra alguna relación con las empresas THE ABSOLUT COMPANY y THE ABSOLUT COMPANY AB, situación que en ningún caso es irrelevante, toda vez que como hemos mencionado anteriormente, en nuestro país las personas morales tienen una personalidad jurídica propia, además de que la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, (definición de marca notoria que ahora se encuentra en el artículo 98 bis de la misma Ley) establecía que el uso de la marca debe ser con relación de sus productos, como consecuencia de las actividades comerciales, situación que debió obligar a la autoridad a comprobar si de las pruebas se desprende que las empresas THE ABSOLUT COMPANY y THE ABSOLUT COMPANY AB, venden productos de la empresa V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG.

La autoridad no señala el porque las personas físicas y morales de nombre Centros Comerciales Soriana, S.A. de C.V., Grupo Comercial del Valle Atejamac S.A. de C.V., Wal-Mart de México S.A. de C.V., Cantina El León de Oro, S.A. de C.V., Unión de Crédito Abarrotero, S.A., Atenciones Especiales, Nuevo Wal-Mart de México S.A. de C.V., Distribuidora Liverpool S.A. de C.V., Gigante S.A. de C.V., Super San Francisco de Asís S.A. de C.V., y Jorge Arturo Leal Quiroga y José Luis Fuentes Cobeta, prueban que los productos que ostentan la marca “Absolut” son adquiridos en las tiendas departamentales mas importantes en México para su

venta. A nuestra consideración solo Liverpool es una tienda departamental y es muy cuestionable si esta se encuentra dentro de las tiendas departamentales más importantes en México.

De las copias de las revistas la autoridad desprendió la promoción y publicidad realizada de productos que ostentan la marca “Absolut”, sin que se señalara que el titular de la marca era V & S VIN SPRIT AKTIENBOLAG, porque la notoriedad de una marca no requiere de que el público a quien va dirigido conozca quién es el titular de la marca, sino que conozca el producto. Esta afirmación es parcialmente válida, toda vez que si bien es cierta la manifestación de que lo importante es que el público consumidor al que va dirigido el producto conozca la marca para que esta sea notoria, también lo es que de acuerdo a nuestra legislación la notoriedad de una marca la debe probar el propietario de la marca en relación con sus productos, sus actividades comerciales, su promoción y publicidad, etc., además de que nunca se menciona cuantas personas integran el número de consumidores de este producto o quienes conforman el círculo comercial del mismo.

Por otro lado también se señala que las publicaciones en las revistas que ofrece como prueba la actora son de origen extranjero y éstas son adquiridas por un sector muy reducido de la población, las cuales sí pueden ser adquiridas por un determinado sector, lo que se corrobora con el resultado de las visitas de inspección que fueron practicadas por la autoridad a la tienda Sanborns, así como a la Biblioteca Benjamín Franklin, de las que se advierte que las revistas, se venden en la referida tienda departamental y están a disposición para su consulta en la citada biblioteca. Esta determinación es subjetiva pues consideramos que la población se puede dividir en tantos sectores como uno quiera, por lo que obviamente un sector de la población puede adquirir cualquier revista del mundo o consultarlas en la biblioteca, siempre y cuando existan ejemplares para adquirir o consultar, además de que la autoridad no tiene la capacidad técnica ni la facultad de determinar cuantos consumidores conocen una marca por el número de revistas que se puedan comprar o consultar en algún lugar determinado, por lo

que esta situación no le agrega ni le resta valor probatorio a las revistas ofrecidas, ya que a nuestra consideración la autoridad al valorar las revistas solo debió declarar que en estas se aprecian anuncios publicitarios de la marca "Absolut" y las fechas y ejemplares en las que aparece la marca, y esto suponiendo que así suceda.

Siguiendo con la valoración de las revistas se señala que el hecho de que las revistas, se encuentren en idioma Inglés o bien su costo sea elevado, no implica que no puedan ser adquiridas por el público mexicano, ya que debe tenerse presente que las referidas publicaciones van dirigidas a un determinado público, en este caso, el que habla el Inglés y que puede adquirir las revistas, sin que fuera necesario, como pretende la autoridad, que el público en general las pueda adquirir, porque la publicidad de una bebida como es el Vodka Absolut va dirigido al público consumidor de Vodka y en especial al consumidor de la calidad del producto que ostenta la marca "Absolut". Para apoyar sus apreciaciones razonables la autoridad continúa realizando manifestaciones obvias como lo es que una publicación en idioma Inglés por lo general esta dirigida a las personas que hablan este idioma así como un producto de alto costo va dirigido generalmente a las personas que pueden pagar su precio, un producto consistente en vodka, va dirigido generalmente a los que consumen vodka, por lo que para valorar una prueba que fue mal valorada por la autoridad emisora del acto impugnado, que señaló que las revistas no podían adquirirse por el público general, la autoridad vuelve a valorar mal las pruebas con cuestiones subjetivas en sentido inverso a la valoración inicial.

Por último declara la notoriedad de un registro marcario, siendo que una marca notoria como hemos mencionado se trata de una marca de hecho, no menciona a partir de que fecha considera se convirtió notoria la marca ABSOLUT en México, y ordena se declare la nulidad de una marca que considera semejante en grado de confusión sin haber realizado un estudio de semejanza previo.



## **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA MONITOR**

En este caso la sociedad PROMOTORA DE EXITOS, S.A. DE C.V., en el año 2003, demandó la nulidad de diversas marcas que contenían la denominación MONITOR, propiedad de INFORED, S.A. DE C.V., al considerar que estas marcas eran nulas porque se otorgaron con base en datos falsos, en específico la fecha de primer uso declarada en la solicitud, causal contenida en el artículo 151 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial.

En estos procedimientos la parte demandada INFORED, S.A. DE C.V., opuso como excepción la falta de interés jurídico de la parte actora, manifestando que era titular de la marca notoriamente conocida en México MONITOR, y en consecuencia de lo anterior la parte actora nunca podría llegar a obtener el registro de sus marcas, aun suponiendo que los registros sujetos a nulidad fueran anulados.

La empresa demandada INFORED, S.A. DE C.V., para probar la notoriedad de la marca MONITOR, ofreció como pruebas, copias certificadas de las páginas del periódico REFORMA de los años 1996, 1999, 2000, 2002 y 2003, copias certificadas de la portada y diversas páginas del libro titulado EN 25 AÑOS MONITOR TRANSFORMA LA RADIO, copias certificadas de diversas páginas de la revista ADCEBRE de 1997, de la revista DIRECTORIOS MPM PUBLICITARIOS de 1997, de la revista PROCESO de 1997, publicidad contenida en la revista MÉXICO DESCONOCIDO de 1997, de la revista EPOCA de 1997, de la revista EPOCA de 1997, de la revista EPOCA de 1997, de la revista PROCESO de 1997, de la revista PROCESO de 1998, de la revista NEWSWEEK de 1998, de la revista EXPANSION de 1998, de la revista EPOCA de 1998, la escritura pública No. 95601 de 2003 y el Acta No. 723 de 2003.

En esta resolución el concepto de notoriedad fue el concepto legal establecido en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, adicionado por

el concepto y comentarios de notoriedad de los autores franceses ANTOINE PILLET y ALBERT CHAVANNE citados por el DR. DAVID RANGEL MEDINA, en la revista de Actas de Derecho Industrial y retomado por el ministro GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, mas tarde para la elaboración de una tesis jurisprudencial.

La valoración de las pruebas antes señaladas se transcribe a continuación para mejor comprensión del presente asunto:

“Para acreditar los extremos de su excepción la titular afectada ofreció las pruebas que a continuación se valoran:

La documental privada, consistente en copia certificada de diversas páginas del periódico “Reforma” que se valoran de conformidad con lo establecido por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que hacen prueba su contenido al no haber sido objetadas por su contraria en cuanto a su autenticidad, y de las cuales se desprende lo siguiente:

En la página 10 C de fecha 24 de enero de 1996, de la sección CULTURA del periódico REFORMA, aparece un reportaje sobre el Consumo Cultural y Medios en la Ciudad de México, derivado de la encuesta de opinión realizados por el periódico Reforma en diciembre de 1995, en el que se observan diversas estadísticas de las cuales se desprende, por una parte que el programa de radio de más agrado y mayor audiencia es MONITOR, que es transmitido por RADIO RED y conducido por **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ**, quien además en la misma encuesta figuró como el personaje radiofónico preferido.

De conformidad con los datos de la metodología de la encuesta publicados, la misma tiene en un nivel 95% de confianza, el margen de error es de +/- 3.5%.

En la página 8 A de fecha 10 de marzo de 1999, aparece un reportaje sobre el Consumo Cultural y Medios en la Ciudad de México, y en uno de los resultados arrojados por las encuestas, el programa de radio **MONITOR** aparece en el primer lugar de preferencia de los noticiarios escuchados durante los años 1996, 1997 y 1998, así como también aparece **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ** en primer lugar, durante esos mismos años, dentro de los personajes de radio preferidos.

Además señala que durante 1998 se escucharon en igual porcentaje (30%) tanto las cápsulas en general como **MONITOR**.

De acuerdo con la metodología de la encuesta publicada, la misma fue realizada en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

En la página 2 C de fecha 21 de marzo de 2000, de la sección CULTURA del periódico REFORMA, aparece un reportaje llamado Un Sexenio de Estudio del Consumo Cultural y de los Medios que arroja datos tales como que de conformidad con la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, en 1999, 47 millones 729 900 personas integraron el alcance acumulado promedio de lunes a domingo, habiéndose

mantenido el noticiario **MONITOR** a la cabeza de los de su género en la capital del país con el 24% de las preferencias.

De conformidad con los datos de la metodología de la encuesta publicados, la misma tiene un 95% de confianza y el margen de error es de +/- 3.5%, y la misma fue levantada en la ciudades de México, Monterrey y Guadalajara.

En la página 2 C de fecha 12 de abril de 2002, correspondiente a la sección de CULTURA del periódico REFORMA, aparece el reportaje Consumo Cultura y Medios Octava Entrega, en el que se señala que **MONITOR DE LA MAÑANA CON JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ** es el noticiario más escuchado de la Ciudad de México, señalando que dicho periodista es el único que cuestiona y regaña públicamente a personas como Andrés Manuel López Obrador y al mismo presidente Vicente Fox, y a pesar de ello siguen regresando a ese programa, posiblemente por el raiting que tiene dicha emisión, así es que aparece **MONITOR** con José Gutiérrez Vivó con el 14% de las preferencias, colocándose en el primer lugar de los noticiarios escuchados.

De conformidad con los datos de la metodología de la encuesta publicados, la misma tiene un margen de error es de +/- 3.4%, y esta fue levantada en la ciudades de México, Monterrey y Guadalajara, y tiene un nivel de confianza del 95%.

En la página 2 C de fecha 31 de marzo de 2003, aparece la novena entrega del reportaje Consumo Cultural y Medios, en la que destaca el asenso del porcentaje de personas que

escuchan noticieros, debido a estrategias puestas en práctica por programas como **MONITOR** de dirigirse a jóvenes de modo expreso, creando un público nuevo interesado en la información, y señala textualmente que “en ese campo sigue reinando **INFORED**, la empresa creada por **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ**, que prospera en la paradójica circunstancia de su litigio con los concesionarios de las emisoras (1110 AM y 88.1 FM) a través de las cuales transmite. Su “**MONITOR**” es el servicio informativo con más tiempo al aire: casi 12 horas, cerca de la mitad de la programación total de Radio Red. La emisión matutina (5:45 a 10:00 horas), a cargo del propio **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ** sigue a la cabeza de los noticieros, con una ventaja que parece irremontable, pues en ese turno se concentra un auditorio cinco veces mayor que su más cercano competidor...”

En otra columna señala: “la figura ganadora vuelve a ser José Gutiérrez Vivó, ya que 15 por ciento dice que es **MONITOR DE LA MAÑANA** el programa que escucha.

Nuevamente en la metodología de la encuesta publicado, señala como margen de error de +/- 3.4%, y un nivel de confianza del 95%.

El resultado obtenido de la valoración de esta prueba será adminiculado con los demás medios de convicción más adelante.

La documental privada, consistente en copia certificada de la portada y las páginas 23, 72, 74, 76, 77, 85, 93, 99, 100 y 101

del libro titulado “En 25 años MONITOR transforma la Radio”, editado y producido por DGE Ediciones, en México, D.F., en el año 1999, con motivo del 25 aniversario del programa de radio MONITOR, la misma se valora de conformidad con lo establecido por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que hacen prueba su contenido al no haber sido objetadas por su contraria en cuanto a su autenticidad, y de las cuales se desprende como fue que **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ** llegó a ser el conductor del programa de noticias **MONITOR** desde el 3 de abril de 1978, iniciando en el Monitor de mediodía y posteriormente en el Monitor de la mañana también, y de cómo este programa se fue convirtiendo en “el programa de José Gutiérrez Vivó” por las características que le imprimió a la forma de dar las noticias y las innovaciones que presentó en el medio como lo fue el ambientar musicalmente el noticiario, el transmitir desde el extranjero y como en 1978 **MONITOR** lanzó la primera **RED VIAL** de la radiodifusión mexicana.

El resultado obtenido de la valoración de esta prueba será adminiculado con los demás medios de convicción más adelante.

La siguiente prueba ofrecida por la titular afectada es la documental privada, consistente en copia certificada de diversas páginas de revistas que más adelante se detallan, mismas se valoran de conformidad con lo establecido por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que hacen prueba su contenido al no haber sido objetadas por su contraria en cuanto a su autenticidad, y de las cuales se desprende la existencia de

publicidad del noticiario **MONITOR**, producido por **INFORED**, y transmitido por Radio Red 88.1 fm y 1110 am y conducido por **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ**, en revistas tales como “ADCEBRA” del mes de junio de 1997, “Directorio MPM Publicitarios” del mes de junio de 1997, “Proceso” de fecha 22 de junio de 1997, “México Desconocido” del mes de julio de 1997, “Época” de fecha 14 de julio de 1997, “Época” de fecha 28 de julio de 1997, “Época” de fecha 22 de septiembre de 1997, “Proceso” de fecha 12 de octubre de 1997, “Proceso” de fecha 8 de febrero de 1998, “Newsweek” de fecha 23 de febrero de 1998, “Expansión” de fecha 6 de mayo de 1998 y “Época” de fecha 8 de junio de 1998.

El resultado de dicha prueba se relacionará con los demás medios de prueba ofrecidos más adelante.

La documental pública, consistente en el escritura pública número 95601, de fecha 18 de septiembre de 2003, expedida por el licenciado Gerardo Correa Etchegaray, Notario Público número 89 del Distrito Federal, se valora de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de la cual emana, y de la que se desprende que con fecha 18 de septiembre de 2003, comparecieron ante dicho fedatario, los señores Tomás Trueba Zepeda, Alejandro Ignacio Alatríste Martínez y Cristian Zarabozo Enriquez de Rivera, ante quien este último manifestó ser fotógrafo publicitario profesional y haber realizado diversos trabajos para la empresa INFORED, S.A. DE C.V., y los dos primeros manifestaron conocer a

Cristian Zarabozo Enriquez de Rivera y saber de su actividad profesional, habiéndose anexado las facturas siguientes:

(Se transcriben)

Así mismo se anexaron las impresiones obtenidas por dicho fotógrafo en las que se observa el equipo de la red vial con dos helicópteros en los que se observan los nombre **RED VIAL** y **MONITOR**, en su costado, dos camionetas una blanca y otra amarilla en la que se observa igualmente las leyendas **MONITOR**, **INFORED**, así mismo aparecen en la fotografía 30 autos color amarillo en los que también se colocó la marca **MONITOR** sobre su cofre y a los costados, y 21 motocicletas 18 amarillas y 3 rosas en las que también se aprecia el nombre **RED VIAL**.

En otras fotografías se aprecia al Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, hablando en un evento por los 28 años de **MONITOR**, en el mismo evento también se aprecia una fotografía de Andrés Manuel López Obrador con José Gutiérrez Vivó.

En las fotografías que corresponden a la fiesta de fin de año de INFORED, S.A. DE C.V., se aprecian diversas tomas con personas y diversos letreros que tienen las leyendas **INFORED** y **MONITOR**.

Relacionando todas las pruebas valoradas en líneas precedentes es posible concluir válidamente que la marca **MONITOR**, debe ser considerada como notoriamente conocida en nuestro país, en términos de lo establecido en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en razón de que de las encuestas realizadas por el



periódico “Reforma” en los años 1996, 1999, 2000, 2002 y 2003, un sector amplio de los radio escuchas del país prefieren escuchar las noticias a través del programa **MONITOR** conducido por **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ** e incluso se le reconoce a éste último como uno de los personajes de la radio con más popularidad, gracias a dicho programa, fama y popularidad que sin duda se ha logrado consolidado a lo largo de sus por lo menos 28 años al aire, según se desprende tanto de la escritura pública 95601 de fecha 18 de septiembre de 2003 y del libro titulado “En 25 años MONITOR transforma la radio”, en los que se han mantenido al aire teniendo incluso la posibilidad de llegar, de acuerdo con la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, a 47 millones 729 900 personas, lo que sin lugar a dudas significa una gran difusión, ello aunado a la publicidad que del programa **MONITOR** se hace en revistas tales como Proceso, Época e incluso Nwesweek, que al estar en idioma distinto al español, hace del conocimiento, incluso de extranjeros, del programa **MONITOR**.

El carácter notorio de una marca implica un nivel de aceptación por parte del público, lo que es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que dicha marca distingue, la marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y en el caso de **MONITOR**, existe una clara preferencia mostrada por la gran audiencia de la radio, la que, cuando se trata de noticias, prefiere escucharlas en **MONITOR CON JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ**, según se desprende de las pruebas antes valoradas, lo mismo que la presencia de importantes políticos en dicho

programa, así como en su evento de aniversario dejan de manifiesto.

Así pues, las pruebas aportadas por la titular afectada **INFORED, S.A. DE C.V.** así como la presuncional ofrecida por ambas partes, opera a favor de la titular afectada, pues ha quedado de manifiesto que el esfuerzo del señor **JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ**, quien es además accionista de la propia empresa **INFORED, S.A. DE C.V.**, según se desprende de la escritura pública 95515 exhibida por Antonio Belaunzarán Martínez para acreditar su personalidad y que en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados por el fedatario del cual emana, y como se dijo en el párrafo precedente, por lo menos 28 años de trabajo, han consolidado a la marca **MONITOR** propiedad de Infored, S.A. de C.V., como una marca notoriamente conocida en nuestro país, hecho que hace materialmente imposible que la aquí actora PROMOTORA DE ÉXITOS, S.A. DE C.V., pueda obtener el registro como marca de la denominación MONITOR o cualquier otra igual o semejante, para ser aplicada a cualquier producto o servicio, tal y como lo establece la fracción XV del invocado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.”<sup>48</sup>

Esta resolución es la primera de todas las resoluciones de notoriedad en que verdaderamente se toma en cuenta el conocimiento de una marca que tiene el público consumidor, desprendiéndolo de los resultados de las encuestas realizadas en diversos años, señalando el porcentaje de error que tienen estas encuestas y un número de radio escuchas del programa de radio que es

---

<sup>48</sup> Resolución de fecha 29 de marzo de 2004, folio 4323, pags. 15-19.

distinguido con esta marca, demostrando con esto que es perfectamente posible obtener datos del conocimiento de una marca de los consumidores con un margen muy pequeño de error, por lo que a nuestra consideración solo encontramos algunos inconvenientes que son que no se menciona en primer lugar ¿en que fecha aproximada se puede considerar que la marca MONITOR se convirtió en notoria?, y en segundo lugar ¿cuántas personas aproximadamente son los consumidores de los productos o servicios consistentes en programas de radio de información de noticias?.

### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA VIAGRA**

En este caso la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., en junio de 2004, demando la nulidad de la marca HERBAL VIAGREX SPX, propiedad de JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, al considerar que esta marca era nula toda vez que el registro marcario fue indebidamente otorgado en virtud de que esa denominación es similar en grado de confusión al registro marcario 520999 VIAGRA, propiedad de PFIZER PRODUCTS, INC, mismo que se encontraba registrado antes de que se presentara la solicitud para el registro de la marca registrada HERBAL VIAGREX SPX, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial.

La empresa actora PFIZER PRODUCTS, INC, para probar la notoriedad de la marca VIAGRA, ofreció como pruebas, todas las constancias que integran el expediente de la marca registrada 741873 HERBAL VIAGREX SPX, una fe de hechos al sitio de Internet del periódico “Reforma”, [www.reforma.com](http://www.reforma.com), al sitio de Internet del periódico “El Universal”, [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx), y al sitio de Internet del periódico “El Economista”, [www.economista.com.mx](http://www.economista.com.mx), fotografías tomadas a diversos artículos publicados en el año de 1998 por el periódico “Reforma” y la declaración realizada por el Doctor Federico Ortiz Quesada, ratificada ante Corredor Público.

La valoración de las pruebas de esta resolución se transcribe a continuación para comentarlas posteriormente.

“Para efectos de acreditar la notoriedad de la marca 520999 VIAGRA, la parte actora ofreció en primer término la prueba identificada bajo el numeral **5**, documental privada valorada en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistente en la fe de hechos que contiene el acceso que se realizó al sitio de Internet del periódico “Reforma”, [www.reforma.com](http://www.reforma.com), así como el acceso que se realizó al sitio de Internet del periódico “El Universal”, [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx), y el acceso que se realizó al sitio de Internet del periódico “El Economista”, [www.economista.com.mx](http://www.economista.com.mx), desprendiéndose de dicha prueba lo siguiente:

El día 19 de mayo de 2004, MARIA ESTHER GARCIA ALVAREZ, Corredor Público número 4 del Distrito Federal, ingresó a la red mundial de comunicación conocida como Internet, a efecto de asentar la correspondiente fe de hechos.

Resulta importante señalar que las fechas de dichos artículos oscilan entre el año de 1997 al año de 2004, y en los cuales se observan diversos artículos que refieren al VIAGRA, como lo asentaremos más adelante.

Dicho lo anterior y realizando un análisis general de los artículos publicados en los periódicos antes referidos tenemos que los mismos refieren a aspectos sociales, económicos, políticos, financieros, religiosos, culturales, artísticos,

médicos, en donde en todos y cada uno de ellos se refieren a VIAGRA, desde diversos puntos de vista.

Ahora bien y toda vez que han quedado mencionados los temas sobre los que versan dichos artículos publicados en los periódicos antes referidos, es procedente referir a cada uno de dichos temas y la manera en la que dichos artículos refieren a la marca VIAGRA.

Es pertinente señalar que los multicitados artículos referentes a este rubro en términos generales refieren a la marca VIAGRA, y al **impacto social que la misma ha tenido entre la sociedad tanto a nivel internacional como a nivel nacional**, ya que en dichos artículos se habla de VIAGRA, y de los beneficios que millones de hombres han obtenido ante la existencia de dicho medicamento, otros más refieren a VIAGRA de una manera chusca al señalar que existe un establecimiento (bar) cuyo nombre es “El viagra”, asimismo en otro artículo se habla del VIAGRA y del consumo del mismo en hombres mayores de 60 años, de igual manera se habla de la creación de un viagra-queretano, en donde un grupo de personas de aquella Ciudad de manera casera realizaron un medicamento al cual nombraron viagra-queretano.

Asimismo tenemos los artículos que refieren al éxito que ha tenido PFIZER, INC., laboratorio fabricante del VIAGRA, y se mencionan las ventas millonarias de dicho laboratorio a nivel mundial, asimismo se señala que PFIZER INC., derivado de dichas ventas se ha convertido en una de las empresas más poderosas del mundo.

Ahora bien y por lo que hace al ámbito **MEDICO**, tenemos que en dicha prueba existen diversos artículos donde expertos de la medicina hablan acerca del VIAGRA y de los efectos, beneficios, repercusiones, secuelas, etc., que el consumo del mismo puede ocasionar a los pacientes que lo consuman, asimismo en dichos artículos se refieren a VIAGRA, como el medicamento número uno en el mundo de tratamiento de la disfunción eréctil, a pesar de la existencia de diversos medicamentos que atienden a dicho problema.

Es importante enfatizar que en los párrafos anteriores y en el aspecto que esta Autoridad ha catalogado como **ASPECTO MEDICO**, esta Autoridad se refiere a manera de ejemplo solo a algunos de los artículos, todo esto para efectos prácticos y por economía procesal, haciendo la aclaración que todos y cada uno de los artículos serán valorados en su conjunto.

Ahora bien, una vez dicho lo anterior y derivado de lo aportado en la prueba en estudio resulta importante señalar que los medios de comunicación tales como radio, televisión, prensa escrita, etc., resultan ser un medio idóneo para acceder a cualquier tipo de información y a su vez proporcionarla, por lo que esta Autoridad considera que la prueba en estudio al provenir de artículos periodísticos, resulta ser idónea para acreditar las pretensiones de su oferente por los siguientes motivos:

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, tenemos que para considerar que una marca es notoriamente conocida, 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 del conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Asimismo la doctrina la define como: **Por marca notoria se entiende, aquella que es conocida por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distinga con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión.**

En este orden de ideas tenemos que de acuerdo a lo que dicha probanza arroja y de la manera en la cual fueron agrupados los artículos contenidos en la misma, esta Autoridad estima que la marca VIAGRA, resulta ser un signo distintivo notoriamente conocido en México, toda vez que con dicha prueba la parte actora acredita de manera fehaciente que en grandes círculos de la sociedad dicho signo marcario resulta estar en el conocimiento del público, ya que de la prueba en comento se desprende el gran alcance y posicionamiento que la marca VIAGRA, ha tenido en nuestro país ya que como se puede observar dicha marca esta presente en diversos aspectos tales como económicos, políticos, sociales, culturales, etc., aspectos todos que forman parte de una sociedad y en los cuales esta Autoridad considera la marca VIAGRA ha logrado introducirse derivado de la gran difusión que la misma ha tenido y ha logrado por lo que este Instituto estima pertinente considerarla como una marca notoriamente conocida.

Aunado a lo anterior resulta trascendente mencionar que muchos de los artículos contenidos en los tres periódicos antes mencionados no son artículos **creados por PFIZER, INC.**, titular de la marca 520999 VIAGRA, sino que en muchos de ellos la misma gente derivado de su propio ingenio y del alto conocimiento que tienen acerca de VIAGRA, refieren a dicha marca, ya que la misma ha tenido un gran impacto dentro de la sociedad mexicana, situación que aunado a lo anteriormente expuesto, provoca que este Instituto determine que estamos en presencia de una marca que resulta ser NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MEXICO.

Ahora bien y por lo que respecta a la prueba identificada bajo el numeral **6**, documental privada valorada en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistente en fotografías tomadas a diversos artículos publicados en el año de 1998 por el periódico “Reforma”, se desprende lo siguiente:

Que en el año de 1998, PFIZER, S.A. DE C.V., publicó en el periódico “Reforma”, un artículo dirigido al H. Cuerpo Médico, en el cual manifestó:

“ 1) La información sobre VIAGRA, que últimamente ha estado apareciendo en diferentes medios de comunicación, **no ha sido promovida ni proporcionada por PFIZER, S.A. DE C.V. (México)** a dichos medios, toda vez que de acuerdo a la Ley General de Salud, la publicidad acerca de productos éticos, solo puede ser hecha al Cuerpo Médico.



2) Nuestro producto VIAGRA aún no ha sido comercializado en México y por lo tanto, cualquier producto que se ostente como VIAGRA no corresponde al producto que nos ha sido autorizado para fabricación y venta en México por la Secretaría de Salud según registro número 213M98 SSA de fecha 29 de abril de 1998”.

Asimismo de dichas fotografías se muestran artículos publicados acerca del VIAGRA, en los cuales se hace referencia a dicha marca desde el punto de vista de los beneficios que otorga, de igual manera en uno de los artículos se muestra una caricatura en la que se hace una broma acerca de la política y el VIAGRA, en otro artículo se aclaran dudas acerca del VIAGRA, y en los otros artículos restantes se refieren al VIAGRA y a las ventas del mismo.

De acuerdo a lo acreditado en la presente prueba y al ser debidamente adminiculada con la probanza anterior la misma beneficia a los intereses de su oferente.

Finalmente y por lo que respecta a la prueba identificada bajo el numeral 7, documental privada valorada en los mismos términos que las probanzas anteriores, consistente en la declaración realizada por el Doctor Federico Ortiz Quesada, ratificada ante Corredor Público, se desprende que el día 25 de junio de 2004, María Esther García Álvarez, Corredor Público número 4 del D.F., se constituyó en el domicilio del Doctor Federico Ortiz Quesada, a efecto de dar fe de las declaraciones de dicha persona quien manifestó:

**“Que en base a sus conocimientos** y en razón a su actividad profesional y en especial a su vasta experiencia en Urología, es conocedor de la marca VIAGRA, la que según manifestó es notoriamente conocida en México y en el extranjero, ello aproximadamente desde el año de 1998, que es precisamente cuando fue lanzada al mercado en el sector médico en general y especialmente en el área de Urología, como una medicina para el tratamiento de la impotencia o disfunción eréctil”.

Asimismo y al ser administrada y relacionada la presente prueba, la misma beneficia a los intereses de su oferente.

En conclusión podemos determinar que de acuerdo a las pruebas aportadas por la parte actora a fin de acreditar los extremos de la hipótesis en estudio, la misma ha quedado completamente satisfecha, ya que la actora en efecto logra acreditar que el signo marcario de su propiedad es una marca notoriamente conocida en México toda vez que dicha marca es conocida por amplios círculos sociales del país, por lo que tenemos que en la especie se cumple el primer supuesto”.<sup>49</sup>

La resolución en que se declara notoriamente conocida la marca VIAGRA, nos parece que carece de una debida fundamentación y motivación principalmente por lo siguiente:

Una fe de hechos realizada por un corredor es una documental pública y no una documental privada como fue valorada.

En segundo lugar la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entenderá

---

<sup>49</sup> Resolución de fecha 13 de mayo de 2005, folio 7113, pags. 19-23.

que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, por lo que las publicaciones que señala la autoridad que se refieren a aspectos sociales, económicos, políticos, financieros, religiosos, culturales, artísticos, médicos, en donde en todos y cada uno de ellos se refieren a VIAGRA, si bien es cierto hacen que el público en general conozca la marca, este tipo de uso no está considerado dentro de nuestra legislación para adquirir la notoriedad de la marca pues son documentos elaborados por terceros y manifiestan únicamente la **opinión** de los autores de estos artículos y por lo tanto no se puede considerar que este conocimiento del público en general es consecuencia de las actividades comerciales o promoción o publicidad de la marca de alguna persona, requisito impuesto como lo hemos observado en nuestra Ley y expresado de manera clara y concisa, por lo que consideramos que no está sujeto a interpretación.

Por otro lado tenemos que la prueba marcada bajo el numeral 7, es una documental pública que vuelve a ser valorada como una documental privada, y la misma contiene una declaración del doctor Federico Ortiz Quesada, con una especialidad en Urología, la cual consideramos no tiene ningún valor probatorio, toda vez que es una prueba testimonial realizada ante notario, la cual es de explorado derecho que el corredor público solo da fe de que sus declaraciones se realizaron bajo su presencia mas no de la verdad de lo declarado y en segundo lugar la prueba testimonial solo adquiere valor probatorio cuando se realiza de forma colegiada, y con las formalidades esenciales del procedimiento.

Además, todavía no se valoraban todas las pruebas cuando la autoridad ya había declarado que la marca VIAGRA era notoriamente conocida en México. En efecto, al terminar de valorar la prueba marcada bajo el numeral 5, la autoridad señala

que “Aunado a lo anterior resulta trascendente mencionar que muchos de los artículos contenidos en los tres periódicos antes mencionados no son artículos **creados por PFIZER, INC.**, titular de la marca 520999 VIAGRA, sino que en muchos de ellos la misma gente derivado de su propio ingenio y del alto conocimiento que tienen acerca de VIAGRA, refieren a dicha marca, ya que la misma ha tenido un gran impacto dentro de la sociedad mexicana, situación que aunado a lo anteriormente expuesto, provoca que este Instituto determine que estamos en presencia de una marca que resulta ser **NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MEXICO**” siendo que en la prueba 6, tenemos una confesión expresa de la parte actora de que al año de 1998, no ha realizado ninguna tipo de promoción en publicaciones periódicas ya que señala que por disposiciones de la Ley General de Salud solo puede hacer publicidad dirigida al cuerpo medico y que el producto VIAGRA no ha sido comercializado en México.

Por todo lo anterior tenemos de que es evidente que un gran número de personas conoce la marca VIAGRA, sin embargo no puede ser considerada como una marca notoria en México de acuerdo a nuestra legislación, toda vez que no se cumple con ninguno de los requisitos exigidos por esta, como son principalmente que: a) un sector determinado del público o de los círculos comerciales conozca la marca, b) que este conocimiento sea como consecuencia de actividades comerciales o promoción o publicidad de la misma y c) que la persona que emplea la marca lo haga con relación con sus productos o servicios.

### **MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA GOOGLE**

En este caso la sociedad GOOGLE, INC., en noviembre de 2004, demando la nulidad de la marca GOOGLE, propiedad de Gustavo Felipe Tome Velázquez, al considerar que esta marca era nula toda vez que el registro marcario fue indebidamente otorgado en virtud de que esa denominación es similar en grado de confusión a la marca notoriamente conocida GOOGLE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XV de

la Ley de la Propiedad Industrial.

La empresa actora GOOGLE, INC, para probar la notoriedad de la marca GOOGLE, ofreció como pruebas: copia certificada del documento de poder otorgado por GOOGLE, INC, certificada de todas y cada una de las constancias que integran el expediente del registro marcario 787779 GOOGLE, copias certificadas de constancias que integran el expediente en trámite de registro 641462 GOOGLE, copia certificada del título de registro de marca número 622721 GOOGLE, copia certificada del título de registro de marca número 622722 GOOGLE, escritura pública número 27,858, escritura pública número 10,540 y escritura pública número 30,034.

La valoración de las pruebas antes señaladas se transcribe a continuación para mejor comprensión del presente asunto:

“A fin de acreditar lo anterior, la actora aportó diversas pruebas, mediante las cuales trata de demostrar que la actividad comercial realizada en México y en el extranjero respecto de la denominación GOOGLE ha sido constante, continua, ininterrumpida y respecto de la cual se han invertido tiempo y dinero a fin de hacerla mundialmente conocida, pruebas que a continuación se valoran:

De la documental pública, marcada bajo el numeral I, consistente en la copia certificada del documento poder de fecha 17 de junio del 2004, probanza que tiene valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la cual se desprende que el día 17 de junio del 2004 en Mountain View, California, Estados Unidos de América, la empresa GOOGLE, INC, otorgó un poder a favor de Agustín Manuel Velázquez

García-López y otros profesionistas que allí se mencionan, constando en dicho instrumento, que el otorgante cuenta con las facultades para ello.

En este contexto, mediante la prueba de referencia, Agustín Manuel Velázquez García-López, acredita de manera plena ante esta Autoridad, su calidad de apoderado de GOOGLE, INC., y por ende, su personalidad.

De la documental pública marcada bajo el numeral II del escrito inicial, consistente en las copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el expediente del registro marcario 787779 GOOGLE, documentales que en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de que aquellos procedan, y de las cuales se desprende, que con fecha 24 de febrero del 2003, Gustavo Felipe Tomé Velázquez presentó solicitud de registro de la marca GOOGLE, para amparar productos de la clase 25 internacional, a saber: vestuario, calzado y sombrerería, correspondiéndole a dicha solicitud el número de expediente 589380. Con fecha 23 de abril del 2003, y tras haber realizado los exámenes de fondo y forma correspondientes, este Instituto concedió el Título del registro de la marca 787779 GOOGLE a Gustavo Felipe Tomé Velázquez, parte demandada dentro del procedimiento citado al rubro.

De la documental pública marcada bajo el numeral III, consistente en la copia certificada de diversas constancias del expediente de registro de marca 641462 GOOGLE,

documental que en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de que aquellos procedan, y de la cual se desprende, la información que se detalla a continuación:

Solicitud de registro de la marca 641462 GOOGLE, presentado por GOOGLE, INC., en fecha 11 de febrero del 2004, para amparar productos de la clase 25 internacional, a saber: vestuario, calzado y sombrerería.

Formato único de ingresos por servicios anexo a la solicitud antes mencionada, por medio del cual se enteraron los derechos por concepto del estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta su conclusión del trámite o en su caso, la expedición del título.

La búsqueda fonética realizada por este Instituto, en la cual se desprende que con fecha 16 de febrero del 2004, esta Autoridad a través de la Dirección Divisional de Marcas y de su Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos, realizó la Búsqueda Fonética de la denominación GOOGLE para la clase 25, resultando un total de 77 denominaciones relacionadas a la clase 25 Internacional y otras.

Oficio con código de barras 20040173497 del 1º de junio del 2004, expedido por la Dirección Divisional de Marcas, Subdirección Divisional de examen de signos Distintivos a través de la Coordinación Departamental de Examen de

Marcas C, por medio del cual se señalaron requisitos y se citó como anterioridad la marca 787779 GOOGLE.

De la prueba marcada bajo el numeral IV del escrito inicial, consistente en la copia certificada del título del registro de marca 622721 GOOGLE, documental que en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de que aquellos procedan, y de la cual se desprende, que fue concedido por este Instituto con fecha 17 de septiembre de 1999 a GOOGLE, INC., parte actora dentro del procedimiento citado al rubro, para amparar servicios de la clase 42 internacional, a saber: SERVICIOS DE COMPUTACIÓN, PRINCIPALMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA PARA EXTRAER INFORMACIÓN Y MANEJO DE DATOS, PROPORCIONAR ACCESO A PROPIETARIOS COLECTORES DE INFORMACIÓN, CREAR ÍNDICES DE INFORMACIÓN, PAGINAS EN RED Y EN OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN, PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELATIVA A DIFERENTES CONCEPTOS VÍA PAGINAS EN RED, DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y BASE DATOS, INFORMACIÓN GRAFICA Y AUDIOVISUAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y COMUNICACIÓN EN RED Y EN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.

De la prueba marcada bajo el numeral V del escrito inicial, consistente en la copia certificada del título del registro de marca 622722 GOOGLE, documental que en términos de los



artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de que aquellos procedan, y de la cual se desprende, que fue concedido por este Instituto con fecha 17 de septiembre de 1999 a GOOGLE, INC., parte actora dentro del procedimiento citado al rubro, para amparar productos de la clase 9 internacional, a saber: EQUIPO PARA COMPUTADORAS PARA BUSCAR, COMPILAR, INDEXAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN TERMINALES INDIVIDUALES EN COMPUTADORAS PERSONALES O REDES, PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS PARA EL ENVIÓ DE CORREO ELECTRÓNICO Y PARA FACILITAR LA COMPUTACIÓN ENTRE GRUPOS DE TRABAJO EN REDES DE COMPUTO, PROGRAMAS PARA COMPUTACIÓN PARA CREAR ÍNDICES DE INFORMACIÓN, PAGINAS O EN OTRAS FUENTES.

De la documental pública marcada bajo el numeral VI del escrito inicial, consistente en el primer testimonio de la escritura pública número 27,858 pasada ante la fe del notario número 106 del Estado de México, documental que en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de que aquellos procedan, y de la cual se desprende, la fe de hechos que consta en el acta número 27,858, de fecha 10 de noviembre del 2004, efectuada por el Notario Público número 106 del Estado de México, Licenciado Luis Gerardo Mendoza Powell, en el cual se hace constar que dicho fedatario se constituyo en la

Hemeroteca de las instalaciones de la Universidad Anáhuac, con domicilio en Avenida Lomas de Anáhuac sin número, Lomas de Anáhuac, Código Postal 52786, en el Municipio de Huixquilucan, México, en donde se solicitaron para su revisión mediante papeleta diversos ejemplares del periódico “Reforma”, y una vez que les fueron prestados éstos, fueron consultados diversos artículos publicados referentes a la página de internet denominada GOOGLE, encontrándose las siguientes fechas: 28 de febrero del 2000, 15 de marzo del 2001, 11 de junio del 2001, 9 de julio del 2001, 30 de diciembre del 2002, 3 de marzo del 2003, 3 de noviembre del 2003, 1º de diciembre del 2003, 4 de diciembre del 2003, 31 de marzo del 2004, 5 de abril del 2004, 28 de abril del 2004, 30 de abril del 2004, 3 de mayo del 2004, 6 de mayo del 2004, 21 de junio del 2004, 28 de julio del 2004, 11 de julio del 2004, 12 de agosto del 2004, 13 de agosto del 2004, 17 de agosto del 2004, 18 de agosto del 2004, 19 de agosto del 2004, 20 de agosto del 2004, 23 de agosto del 2004, 2 de septiembre del 2004 y 11 de octubre del 2004, las cuales se agregaron en fotocopia al apéndice de dicho instrumento, y de las que se desprende lo siguiente:

En la página 13 A de la sección Interfase, del ejemplar de fecha 28 de febrero del 2000, aparece un reportaje sobre los nombres de buscadores de moda que tienen en común su facilidad de uso, y entre los cuales se destaca como uno de los sitios más veloces para búsquedas generales y el más usado a GOOGLE.COM ([www.google.com](http://www.google.com)), así mismo, explica de manera breve las ventajas y las razones del éxito de google.com., apareciendo este sitio como de los buscadores favoritos.

En la página 9 E de la Sección Gente, del ejemplar de fecha 15 de marzo del 2001, aparece un reportaje referente a la entrega del premio Oscar y de cómo encontrar datos acerca de este evento por medio de los motores de búsqueda populares, mencionando entre otros a Google.

En la página 8 A de la sección Interfase, del ejemplar de fecha 11 de junio del 2001, se aprecia un crónica acerca de los motores de búsqueda en internet, refiriendo entre ellos a GOOGLE como uno de los mejores según los usuarios, destacando de éste, su historia, novedad, ventajas y practicidad del mismo, mencionando además el número de búsquedas diarias que en dicho sitio se realizan.

En la sección Interfase del ejemplar de fecha 9 de julio del 2001, se aprecia un reportaje que narra como Google se convirtió en una herramienta fundamental como motor de búsqueda en internet.

En otro reportaje de fecha 30 de diciembre del 2002, agregado como parte de los anexos, se encuentra una narración de la forma en que funciona Google, de su importancia y de la relevancia que ha cobrado, así como la popularidad de dicho motor de búsqueda de internet.

En la crónica titulada “El enorme poder de Google” de fecha 3 de marzo del 2003, se aprecia la forma en que Google realiza las búsquedas, así como el prestigio que dicho buscador a cosechado, así como la importancia del mismo en cuanto a la tecnología de búsqueda desarrollada al paso del tiempo y que

ha hecho que el “verbo googlear” ya sea parte del vocabulario popular, ello según la American Dialect Society.

En el reportaje de fecha 3 de noviembre del 2003 titulado “No todo lo que brilla es oro en google”, es posible observar las diferentes referencias y comparaciones que de esta se hacen respecto de su importancia, poder, dimensión y formar de trabajo.

En la página 11 A de la Sección de Negocios, del ejemplar de fecha 4 de diciembre del 2003, se observa la referencia de la entrada a la Bolsa de Valores del motor de búsquedas denominado Google.

En la página 8 A de la Sección de Negocios, del ejemplar de fecha 31 de marzo del 2004, se hace referencia del plan para llevar a Google a la adultez, así como del crecimiento que ha creado un prospero negocio, refiriéndolo como una empresa rentable desde 2001 y cuyo éxito ha llamado la atención y creado contraataques.

En el reportaje titulado “Se pone Google muy espléndido con el e-mail” de fecha 5 de abril del 2004, refiere a Google como el motor de búsqueda más popular de internet, desafiando o superando a otros, destacando los servicios proporcionados por Google.

En la página de fecha 30 de abril del 2004, se hace referencia a la salida a bolsa de Google, misma que rompió moldes y desafió las reglas de la banca de inversión, mencionando además cómo Google transformó Internet y llamándola como

la pionera de las búsquedas en la web, así como la puerta de entrada global a internet y una poderosa vendedora de publicidad.

Del reportaje de fecha 3 de mayo del 2004, denominado “Google se nutre de la información, pero se envuelve en el secreto”, se observa una descripción del sigilo en el que se desarrollan las innovaciones del buscador llamado Google.

De la crónica redactada bajo el título “Google: inteligente, pero para nada nerd”, se destaca a Google como la compañía líder en búsquedas por internet.

En la página 10 A de la Sección de Negocios del ejemplar de fecha 6 de mayo del 2004, se habla del servicio que proporciona Google, mencionándolo como estupendo para los consumidores, asimismo, menciona que el éxito de Google se deriva de la innovadora tecnología de su buscador, clasificando a Google como el mejor.

Del reportaje de la página 13 A de la sección de negocios de fecha 6 de mayo del 2004, se observa la referencia acerca de la cotización en bolsa de Google.

En la página de fecha 28 de julio del 2004, se aprecia un reportaje refiriendo a los amplios márgenes y utilidades que Google a obtenido en tan corto plazo a partir de su creación.

Del reportaje de fecha 1ª de julio del 2004, denominado “¿te has buscado en Google?”, se advierten diversas entrevistas realizadas a varios actores y actrices acerca de la información

que acerca de sus vidas se puede buscar a través de Google.

En la página 2 A de la Sección de negocios de fecha 13 de agosto del 2004, se aprecia una breve referencia de la subasta de acciones realizada por la compañía Google, Inc.

Respecto del reportaje de fecha 17 de agosto del 2004 intitulado “dentro de poco, Google tendrá que decidir qué hacer con US\$2.000 millones” se denotan los comentarios acerca de los nuevos planes de expansión de la compañía Google, Inc.

De las crónicas de fecha 18 de agosto del 2004 denominada “La SEC deja en suspenso la salida a bolsa de Google” y “Cómo Google y un mercado débil aguaron la fiesta”, es posible observar la referencia de la puesta en bolsa de Google.

Del reportaje de fecha 19 de agosto del 2004 llamado “Lo que nos falta por ver en google”, se puede apreciar información relativa al poder que tiene Google y del temor de sus competidores ante el crecimiento y desarrollo de esta compañía.

Del pie de fotografía de fecha 20 de agosto del 2004 observado en los anexos de referencia, se aprecia el subtítulo “aumenta acción de Google 18% en primer día” y se menciona a Google como el buscador de internet más usado del mundo y se refiere además sobre las ganancias obtenidas tras su salida a bolsa. Lo mismo sucede en la página 6 A de la sección de negocios de fecha 20 de agosto del 2004.

Del reportaje denominado “Obtiene millones y también riesgos”, y del referido en la página 3 A de la sección Interfase de fecha 23 de agosto del 2004, se observan referencias relativas a las ganancias, retos, dificultades y procedimientos que realizó Google, Inc., al iniciar su cotización en bolsa.

Del encabezado superior izquierdo de la página 7ª de la sección de negocios de fecha 2 de septiembre del 2004, se observan varias líneas haciendo referencia a la salida a la bolsa de Google, Inc.

En la página 3 A de la sección Interfase del ejemplar de fecha 11 de octubre del 2004, se aprecia un reportaje referente al lanzamiento de nuevos servicios en los que incursionará Google, Inc.

El resultado obtenido de la valoración de esta prueba será administrado con los demás medios de convicción más adelante.

De la documental pública marcada bajo el numeral VII del escrito inicial, consistente en el primer testimonio de la escritura pública número 10,540 pasada ante la fe del notario número 51 de Irapuato, Guanajuato, documental que en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de que aquellos procedan, y de la cual se desprende, la fe de hechos que consta en el acta número 10,540 de fecha 12 de febrero del 2004, efectuada

por el Notario Público número 51 de Irapuato, Guanajuato, Licenciado Marco A. Hernández González, en el cual se hace constar que dicho fedatario se constituyó en el domicilio ubicado en Calle Guerrero número 2, interior 111, Colonia Centro, Código Postal 36500, en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, en donde se entregó un carpeta que contenía una serie de documentos para ser entregados al señor Gustavo Felipe Tomé Velázquez, documentos de los cuales se anexaron copias debidamente certificadas al testimonio.

De la documental pública marcada bajo el numeral VIII del escrito inicial, consistente en el primer testimonio de la escritura pública número 30,034 pasada ante la fe del notario número 181 del Distrito Federal, documental que en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de que aquellos procedan, y de la cual se desprende, la fe de hechos que consta en el acta número 30,034 de fecha 10 de noviembre del 2004, efectuada por el Notario Público 181 del Distrito Federal, Licenciado Miguel Soberón Mainero, en el cual se hace constar que dicho fedatario a solicitud expresa de Álvaro Huerta González, en su carácter de gestor de negocios de GOOGLE, INC., procedió a consultar en internet el sitio denominado GOOGLE en la dirección <http://www.google.com.mx> y en el “buscador” escribió la palabra GOOGLE, en la opción denominada páginas de México, desplegándose la indicación de la existencia de 120,000 sitios que involucraban dicha marca. Posteriormente, a solicitud del gestor de negocios, consultó los cinco primeros bloques de resultados de la búsqueda



comúnmente denominados como “página de resultados”. Posteriormente, y a solicitud de la misma persona, el fedatario entró al resultado de la búsqueda marcado con el número cinco, sitio que llevaba la siguiente leyenda: “Historia de Google”, y que tras su despliegue, se procedió a la impresión de su contenido. Después, el solicitante le pidió que regresara al sitio principal, esto es, en donde había iniciado y le solicitó acceder al icono denominado “todo acerca de google, una vez dentro, consultó el subrubro “características de google”, en donde apareció todo un desplegado de información referente a la empresa y a la mencionada marca. Acto seguido, el solicitante le requirió regresar al sitio inicial para realizar la búsqueda en la opción “la web” apareciendo el desplegado de la existencia de 95’000,000 sitios que involucran dicha denominación. Dicho gestor, solicitó que accediera a los diez primeros bloques de resultados de la búsqueda, sitios en los que el fedatario se percató de la referencia hecha sobre la marca google.

A continuación, el solicitante le pidió que se buscara desde el sitio inicial la marca google, en la opción denominada “páginas en español”, lugar que reflejó que existían 3’180,000 sitios que involucran dicha marca. Como en las dos búsquedas anteriores, el solicitante de dicho instrumento, le requirió que accediera a los cinco primeros bloques de resultados, por lo que ingresó a los mismos, en orden cronológico, y en los cuales aparecía la denominación Google. Acto seguido, el mencionado solicitante le proporcionó la siguiente dirección de internet: [www.google.com.mx/ads/metrics.html](http://www.google.com.mx/ads/metrics.html), a efecto de encontrar más información al respecto de dicha marca, página que

también fue consultada. Adicionalmente, a petición de la misma persona, procedió a consultar la página <http://googlestore.com> y una vez ubicado en dicha página, y por instrucciones del solicitante, ingresó a la opción North/south america, en la cual se desplegaron varias opciones revisándose una de ellas, la identificada como “wearables”, en la cual aparecieron diversos tipos de prendas, como camisas, suéteres, gorras y mas productos, que contenían la marca google; agregándose al apéndice de dicho instrumento bajo la letra A las impresiones que son de interés del solicitante en relación con los lugares o sitios consultados y la información reflejada en los mismos.

Como se mencionó con anterioridad, revisten especial importancia las documentales cuya publicación fueron anteriores al 11 de febrero del 2004; además, las pruebas ofrecidas cuya publicación o realización fue posterior a esta fecha han servido para demostrar la continuidad en el tiempo del uso de la marca GOOGLE.

Relacionado todas las pruebas valoradas en los párrafos precedentes posible concluir válidamente que la marca GOOGLE, debe ser considerada como notoriamente conocida en nuestro país, en términos de lo establecido en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en razón que de los diversos reportajes y crónicas realizadas por el periódico “Reforma” en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, un sector amplio de los usuarios de internet así como de los empresarios de la misma rama, reconocen la importancia y refieren y mencionan la preferencia que el público tiene para realizar búsquedas, compras y otras

diversas actividades a través de GOOGLE, propiedad de Google, Inc., reconociéndose a esta compañía como una de las más exitosas, crecientes e innovadoras de tecnología, gozando ésta de popularidad y preferencia que se ha generado y consolidado aún en el poco tiempo que tiene de existencia, llegando a colocarse entre las empresas y marcas mas reconocidas y cotizadas por su enorme difusión.

El carácter notorio de una marca implica un nivel de aceptación por parte del público, lo cual es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que dicha marca distingue, la marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y en el caso de GOOGLE, existe una clara preferencia mostrada por un gran numero de usuarios e inversionistas, lo cual es claro al conocer el número tan elevado que de búsquedas se realizan a través de dicho portal.”<sup>50</sup>

La resolución de GOOGLE tiene en general los mismos defectos que las resoluciones anteriormente comentadas por lo que solo los señalaremos de manera general.

- 1.- Las declaraciones ante Fedatario Público no crean ninguna convicción de la veracidad de lo declarado.
- 2.- Los artículos en revistas o en periódicos, solo son opiniones de sus autores.
- 3.- La autoridad no resuelve cuando la marca se convirtió en notoria.
- 4.- La autoridad no menciona si la marca es notoria por el conocimiento de un

---

<sup>50</sup> Resolución de fecha 30 de junio de 2005, folio 10425.

sector del público o por el conocimiento de los círculos comerciales.

5.- El conocimiento de la marca no es alcanzado por consecuencia de las actividades comerciales, de la promoción o publicidad de la misma por una persona en relación a sus productos o servicios.

6.- La autoridad confunde una marca notoria con una renombrada, la cual como hemos mencionado una marca renombrada será siempre una marca notoria pero esto no ocurre a la inversa.

7.- La autoridad señala que una marca notoria es protegida en todas las clases de productos o servicios, pero nunca señala el porque de esta determinación.

#### **TEXTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA.**

La siguiente propuesta consideramos que esta de acuerdo tanto con la realidad nacional e internacional, toda vez que incorpora nuevos factores con las adecuaciones necesarias para su aplicación en México. Es importante señalar que para la aplicación de esta propuesta es necesaria la reforma de otros artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, la reforma más trascendente se encuentra en la fracción XV del artículo 90 de la Ley a la que se refiere el presente trabajo, por lo que las reformas necesarias de otros artículos son adecuaciones para la aplicación de la reforma propuesta. Así nuestra propuesta es la reforma de la fracción del artículo antes señalado para quedar como sigue:

Artículo 90. No serán registrables como marca:...

XV.- Los signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime notoriamente conocida y que se soliciten para proteger productos o servicios idénticos o similares. Dicho impedimento no procederá

cuando el solicitante del registro sea el propietario de la marca notoria.

La acción de nulidad de un registro que se otorgue en contravención de lo dispuesto en esta fracción se podrá ejercitar dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta.

Se estimara que una marca es notoria en México, cuando una marca por cualquier causa sea conocida por un sector determinado del público consumidor mexicano al que van dirigidos los productos o servicios.

La determinación del porcentaje de consumidores que deben conocer la marca notoria la hará el Instituto de acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios.

La marca notoria es propiedad de la persona que provoque su notoriedad o de la persona con quien se identifique como su propietaria.

La acción reivindicatoria de la propiedad de una marca notoria no prescribe y se tramitara ante el Instituto.

## **EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA**

La primera distinción de la redacción propuesta a la establecida actualmente en la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra en que el impedimento de esta fracción no se realizara de manera completa a todas las clases de productos y servicios, sino que únicamente se refiere a los signos que se soliciten para proteger productos o servicios idénticos o similares.

Esto se debe principalmente a que consideramos que debe haber una congruencia con el nivel de protección con el grado de notoriedad protegido, toda vez que como se menciona más tarde en la definición propuesta, se protege a la

marca notoria en su mínimo grado de notoriedad, al señalarse que ésta es la conocida por un sector determinado del público consumidor mexicano al que van dirigidos los productos o servicios.

También se excluye de la propuesta la mención de que la marca pueda ser conocida por los círculos comerciales de algún producto o servicio, en virtud de que la protección de la marca notoria como las de las marcas en general va dirigida a los consumidores principalmente, sin que por ello implique que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios no se beneficien con su protección, por esta razón tenemos que hay productos y servicios que van dirigidos a un gran número de consumidores, pero que su círculo comercial es reducido, y de esta manera es posible que se proteja una marca que la mayoría de los consumidores del producto o servicio desconoce, pero los integrantes del círculo comercial si conozcan ya que consideramos que por lo general la competencia conoce a la competencia.

Otro cambio es la adición de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, para solicitar la nulidad, que en la actualidad es inexistente. Lo anterior es debido a que la nulidad de la que se encuentran afectados los registros otorgados en contravención a esta fracción es una nulidad relativa y por otro lado consideramos que se debe otorgar seguridad jurídica a los titulares de algún derecho de propiedad Industrial que fue otorgado por el Instituto, y el número de años fue escogido por ser el mínimo establecido en el Convenio de Paris, por lo que de esta manera nos encontramos acorde también con la legislación Internacional.

En la definición de marca notoria propuesta cambia a la actual en que la marca puede ser conocida por cualquier causa, evitándose con esto hacer una lista sin sentido de las causas por las cuales una marca puede llegar a ser notoria y por lo mismo no se cometerán incongruencias al declarar una marca notoria que fue conocida por algún medio no reconocido como en la Ley, como es actualmente

que únicamente se debería reconocer la notoriedad a las marcas que son conocidas como consecuencia de las actividades comerciales de una persona que emplea la marca en relación con sus productos o servicios.

Una adaptación de lo que es una marca notoria al sistema jurídico mexicano, lo establecemos al señalar que la marca notoria es conocida por **un sector** determinado del público consumidor mexicano al que van dirigidos los productos o servicios, toda vez que como lo hemos señalado anteriormente una marca notoria en su mínimo grado de distintividad se refiere cuando **la mayoría** de consumidores potenciales a los que va dirigida la marca del producto o servicio del que se trate, conozca la marca y la relación con el producto o servicio amparado bajo la misma. Esta modificación es debida a que nuestro país es de una extensión territorial y una sociedad pluricultural suficientemente grande como para que no obstante de grandes sumas de dinero invertidas o buena distribución del producto, etc., esta no sea conocida por la mayoría de los consumidores a los que van dirigidos los productos, por lo que posteriormente se menciona que la determinación del porcentaje de consumidores que deben conocer la marca notoria la hará el Instituto de acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios.

Por último se menciona que la marca notoria es propiedad de la persona que provoque su notoriedad o de la persona con quien se identifique como su propietaria, porque consideramos que el uso de las marcas puede realizarse por diferentes personas como es el caso de las sociedades controladoras o empresas del mismo grupo económico y beneficiar a una sola como lo es en el caso ocurrido con Armani, sin embargo no debe de excluirse la posibilidad que las personas que en un momento determinado puedan probar la notoriedad de una marca no sean realmente las propietarias por lo que es a nuestra consideración es muy conveniente incluir una acción reivindicatoria de la propiedad de una marca notoria no señalando un término para la prescripción y debe tramitarse ante el Instituto por ser la Autoridad que protege la Propiedad Industrial.

## CONCLUSIONES

1.- En la etapa prehispánica no existían las marcas, porque las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas.

En la etapa colonial España después de la Conquista tomó gran cantidad de medidas con el fin de ejercer un riguroso control del comercio con sus colonias, y que tiene como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia.

Para el control del comercio se emplearon las marcas en los gremios de comerciantes en sus diversos oficios, marcas de fuego en el ganado y de marcas de agua o filigrana en los papeles.

En la Etapa Independiente en el Código de Comercio de 1854, no existen disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas, por lo que sólo significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías.

La primera regulación jurídica especial que se hizo de las marcas en nuestro país, fue a través de nuestro segundo Código de Comercio de 1884, siguiéndole la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, Ley de Marcas de 25 de agosto de 1903, la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1928, Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, La ley de invenciones y marcas de 1975 y finalmente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, reformada el 2 de agosto de 1994 para quedar con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial.



2.- A nuestra consideración la marca es todo signo susceptible de distinguir productos o servicios de otros de su misma clase o especie.

Existen muchos tipos de marcas, pero de manera general podemos dividir las en dos tipos que son las marcas registradas y las marcas de hecho dentro de las cuales se encuentran las marcas notorias.

Las marcas pueden tener diferentes funciones como la función de identificación del origen de los bienes y servicios distinguidos con marcas, función de garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes, función publicitaria e informativa, función competitiva, función de protección del titular de la marca, etc., pero sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir los bienes y servicios, éstas dejan de ser tal, tanto económica como jurídicamente, por lo que las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la posibilidad de cumplir con su función distintiva.

Las marcas por su uso pueden aumentar o perder su función distintiva, así de este modo signos carentes de distintividad en un principio para constituir una marca, por su uso puede ser identificados por el público consumidor como signos distintivos de un producto o servicio, constituyéndose en marcas y por el otro lado, marcas muy distintivas por su uso pueden convertirse en la designación usual del producto o servicio, perdiendo toda distintividad pudiendo ser cancelados en caso de haber sido registrados o pudiendo ser negados en caso de que alguna persona intente registrarlos.

Las marcas pueden ser fuertes o débiles, una marca puede débil por ser fuertemente evocativa del producto, las letras, asimismo, son patrimonio comunitario y sólo se pueden registrar por su especial configuración o presentación visual, el privilegio de las marcas se obtiene sobre el conjunto, por lo que entre más elementos integren ese conjunto, más diluida resultará la

protección que se otorgue a cada uno de dichos elementos, y más fácil será para un tercero tomar uno o más de los mismos para integrar un conjunto distinto, etc.

3.- No existe una definición de marca notoria para todo el mundo, por esta razón el concepto de lo que es una marca notoria es diferente para Venezuela, España, Francia, Argentina y México, no obstante todos sean parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La principal normatividad vigente en México que regula a la marca notoria, es la Ley de la Propiedad Industrial que en su artículo 98 bis, que establece la definición legal de la marca notoria señalando que: “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 o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.”

Por otra parte tenemos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece en su artículo 6 bis, la obligación de los países contratantes 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 Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.

Por último el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, La República de Colombia y la República de Venezuela (G3), el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá,

Estados Unidos y México (TLCAN), en sus artículos 18-10, 16 y 1708 respectivamente, establecen que el artículo 6 bis del Convenio de París se aplicara con las modificaciones necesarias.

4.- De acuerdo a la doctrina y legislación internacional, existen un gran número de conceptos de lo que se debe entender como marca notoria.

La principal diferencia entre una marca notoria en su mínimo grado de notoriedad y otra en su máximo grado de notoriedad radica en el sector de consumidores que deben conocer la marca, pues para la primera basta con que la mayoría del sector de consumidores potenciales a los que va dirigida la marca del producto o servicio del que se trate, conozca la marca y la relacione con el producto o servicio amparado bajo la misma, mientras que la segunda debe ser conocida por la mayoría de todos los sectores de consumidores o lo que es lo mismo toda la población de un país conozca la marca y la relacione con el producto o servicio amparado bajo la misma.

La marca notoria debe de ser protegida únicamente para los productos y servicios relacionados.

La marca notoria es una marca de hecho, la cual podemos definir como un signo que se utiliza con la función distintiva propia de las marcas, sin haber sido registrado y sin violar los derechos de marcas registradas. La marca de hecho requiere un uso, pacifico, publico y continuo para su protección y esta marca desaparecerá si cesa el uso.

La marca notoria no caduca ni es anulable, pues el signo distintivo que constituye la marca notoria puede ser registrado pero siguen subsistiendo paralelamente la marca notoria y el registro.

La notoriedad debe existir en el país donde se pretende registrar el signo de la

marca notoria, toda vez que para que el titular de una marca notoria tenga afectación de que un tercero use su signo, deberá ser propietario de la marca notoria en ese país.

La marca notoria es propiedad de la persona que provoque la notoriedad del signo o de la persona que sea identificada con el signo.

La calidad de marca notoria en general requiere ser probada, pero si la notoriedad es alcanzada por la mayoría de todos los potenciales consumidores de todos los sectores, entonces no requerirá prueba toda vez que una marca de hecho puede constituirse en un hecho notorio que por definición no requiere prueba.

La marca notoria o marca notoriamente conocida, nada tiene que ver con la calidad buena o mala del producto o servicio, pues solamente como su nombre lo indica solo se refiere al número de consumidores que conocen la marca. Así la calidad puede ser o no una característica de cualquier marca.

La vigencia o temporalidad de una marca notoria es variable y dependerá del tiempo en que los consumidores potenciales del producto o servicio conozcan la marca.

5.- Es necesaria una reforma de la Ley de la Propiedad Industrial que regule a la marca notoria, de una manera congruente con la realidad, pues consideramos que en la actualidad no lo es, y también es escasa la doctrina nacional respecto a este tema tan importante que es incluido en compromisos Internacionales, como los Convenios, Tratados y Acuerdos Internacionales que México es parte y los compromisos futuros en que seguramente se incluirá el mismo tema.

La redacción actual no es la apropiada porque se protege a todas las clases de productos y servicios a la marca notoriamente conocida en su mínimo grado de distintividad, por lo que se cometen abusos por los propietarios de marcas notorias

de este grado, toda vez que anulan marcas que fueron correctamente otorgadas al no estarse aprovechando, ni obteniendo un lucro indebido de la marca notoria, y de las cuales no sufren ningún perjuicio, pues en la practica pueden coexistir perfectamente.

También no es apropiada por la mención de que la marca pueda ser conocida por los círculos comerciales de algún producto o servicio, en virtud de que la protección de la marca notoria como las de las marcas en general va dirigida a los consumidores principalmente, sin que por ello implique que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios no se beneficien con su protección.

La Ley de la Propiedad Industrial no establece un plazo para solicitar la nulidad de una marca otorgada en contravención a la fracción XV del artículo 90 de esta Ley, no obstante a que la nulidad de la que se encuentran afectados los registros otorgados en contravención a esta fracción es una nulidad relativa y no otorga seguridad jurídica a los titulares de algún derecho de propiedad Industrial que fue otorgado por el Instituto.

En la definición de marca notoria actual solo incluye a las marcas que son conocidas como consecuencia de las actividades comerciales de una persona que emplea la marca en relación con sus productos o servicios, siendo que la marca notoria puede ser conocida por cualquier causa.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Aracama Zorraquín, Ernesto, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Celelo, Rosana, Casado Cerviño, Alberto, Kors, Jorge Alberto, Pacon, Ana María, Salis, Eli, Witthaus, Monica, Derecho de Marcas, Ed. Ciudad Argentina 1999.

Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Ed. Heliasta Argentina 2003.

Chavanne Albert, Burst, Jean-Jaques, Droit de la propriété industrielle, 5e édition, ed. Dalloz, france 1998.

Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México 1985.

Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 4ª edición, Ed, LexisNexix Argentina, S.A., Buenos Aires 2002.

Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano, Ed. Mc Graw Hill, México 1999.

Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario, las marcas industriales y comerciales en México, Ed. Libros de México, 1960.

Sepúlveda, Cesar, Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México 1981.

Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, Ed. Trillas, México, 1998.

## **OTRAS CONSULTAS**

Enciclopedia Jurídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad

Nacional Autónoma de México, Ed. Porrúa, México 2002.

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Ed. Espasa Calpe, S.A., Madrid España 2001.

Ley de Fomento y Protección de La Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

[www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html)

[www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-GRUPO3.PDF](http://www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-GRUPO3.PDF)

[www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/legal\\_s.htm#TRIPs](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs)

[www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF](http://www.tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF)

[www.comunidadandina.org/normativa/dec/d486.HTM](http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d486.HTM)

[www.oepm.es/internet/legisla/primer.a.htm](http://www.oepm.es/internet/legisla/primer.a.htm)

[www.shcp.gob.mx/servs/normativ/leyes/l\\_isr.pdf](http://www.shcp.gob.mx/servs/normativ/leyes/l_isr.pdf)