

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

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

**“APLICACIÓN DE LA REFORMA A LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS FAMOSAS”**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE.

LICENCIADO EN DERECHO:

P R E S E N T A

MARCELA HUITRÓN SAINZ

ASESOR: LIC. CALLEJAS HERNÁNDEZ CESAR BENEDICTO

México, Distrito Federal

2007



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 Dios.

*A mi papá, Fernando Jesús Huitrón y Félix Díaz †,
por que sigue conmigo cada día, porque sé que me ve.*

Por la felicidad que nos dio y la que nos da.

*Por la familia que formó y
por el orgullo y alegría que me representa ser su hija.*

*A mi mamá, Marcela Sainz de Huitrón,
por ser la mujer más fuerte que conozco,
por luchar y sentir a la par de nosotros,
por su entusiasmo de vida, por su amor y ternura y,
por ser mí ejemplo a seguir.*

*A mi hermano, Fernando de Jesús Huitrón Sainz,
por existir. Por cuidarme y por quererme tanto.
Por ser el motivo de mis mayores alegrías.*

*A Christian Guerra Gea,
por el sentimiento que tenemos de querer estar siempre juntos.
Por hacerme más feliz cada día.*

*A mis abuelos, los cuatro,
por su amor y apoyo incondicional.*

*A mis amigas, especialmente a Diana Barrón Bosco,
por ser más que mi amiga, mi hermana.*

*A mi universidad y escuela, la Universidad Nacional Autónoma de México,
a sus profesores y alumnos.*

*A todos mis amigos de Cervantes, Aguilar- Alvarez y Sainz, S.C.,
especialmente a Luis A. Duarte Coppel y
a Juan Manuel Alvarez del Castillo
por su apoyo en la realización del presente trabajo.*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	I
CAPITULO 1. DERECHO INTELECTUAL	
1.1. PROPIEDAD INTELECTUAL	3
1.1. Derechos de autor	3
1.2. PROPIEDAD INDUSTRIAL	6
1.2.1. Creaciones industriales nuevas	10
a) Patentes de invención	11
b) Modelos de utilidad	12
c) Diseños industriales	13
i) Modelos industriales	13
ii) Dibujos industriales	13
d) Secretos industriales	15
e) Variedades vegetales	16
1.2.2. Signos distintivos	17
a) Nombres Comerciales	19
b) Denominaciones de Origen	21
c) Anuncios y avisos comerciales	23
d) Marcas	24

CAPITULO 2. MARCAS

2.1. CONCEPTO DE MARCA	26
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA	30
2.2.1. Distintividad	30
2.2.2. Protección y Exclusividad	31
2.2.3. Registro de Marcas	33
2.2.4. Procedencia	35
2.2.5. Calidad	37
2.2.6. Publicidad	38
2.3. REQUISITOS DE LAS MARCAS	39
2.3.1. Distintividad	40
2.3.2. Especialidad	40
2.3.3. Licitud	41
2.3.4. Veracidad	42
2.4. TIPOS DE MARCAS	43
2.4.1. Nominativas	43
2.4.2. Innominadas	44
2.4.3. Tridimensionales	44
2.4.4. Mixtas	45
2.4.5. Marcas Colectivas	45
2.4.6. Marcas Notoriamente Conocidas	45
2.4.7. Marcas Famosas	50

**CAPITULO 3. TRATAMIENTO DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y FAMOSAS**

3.1. TRATAMIENTO INTERNACIONAL	54
3.1.1. Convención de Paris	54
3.1.2. Acuerdo sobre aspectos relacionados con el comercio de derechos en materia de propiedad intelectual, Trade Related Aspects of Intellectual Property	59
3.1.3. Tratado de Libre Comercio con América del Norte	62
3.1.4. Mercado Común del Sur	63
3.1.5. Tratados de Libre Comercio celebrados entre América del Sur y México	64
3.2. TRATAMIENTO NACIONAL	68
3.2.1. Ley de la Propiedad Industrial antes de La Reforma de 16 de junio del 2005	71
3.2.2. Ley de la Propiedad Industrial después de La Reforma del 16 de junio del 2005	73

**CAPITULO 4. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y
MARCAS FAMOSAS**

4.1. DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y LAS MARCAS FAMOSAS	90
--	-----------

4.2. NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y DE LAS MARCAS FAMOSAS	101
CAPITULO 5. APLICACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 16 DE JUNIO DEL 2005	
5.1 DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O MARCA FAMOSA	114
5.1.1. Utilidades y ventajas que ocasiona la obtención de la declaración de marca notoriamente conocida o marca famosa	114
5.1.2. Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir una declaración de marca notoriamente conocida o marca famosa: facultad declarativa o constitutiva	117
5.1.3. Procedimiento para obtener la declaración de una marca notoriamente conocida o de una marca famosa	124
5.2. PRUEBAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O FAMOSA	128
5.3. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD O FAMA DE LAS MARCAS	129

5.4. PROBLEMAS ORIGINADOS DE LA APLICACIÓN DE REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 16 DE JUNIO DEL 2005. DEFICIENCIAS DE LA REFORMA	130
CAPITULO 6. PROPUESTA PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 16 DE JUNIO DEL 2005, ASÍ COMO DE SOLUCIONES APLICABLES	148
CONCLUSIONES	159
BIBLIOGRAFÍA	

INTRODUCCIÓN.

En los últimos tiempos, el comercio internacional ha adquirido mayor dependencia de una correcta protección de las marcas, así como del comercio de las mismas. Hoy en día, una marca puede representar a su titular un valor pecuniario millonario, pero también un valor distintivo que refleje la calidad de un producto o servicio y que, frecuentemente, puede llegar a convertirse en un valor más importante que el producto o servicio en sí, a tal grado que los diversos consumidores escojan y compren tal producto o servicio únicamente por la marca que ostentan.

Las marcas que por su trayectoria y reconocimiento del público se han posicionado en los mercados nacionales e internacionales hasta convertirse en marcas notoriamente conocidas y marcas famosas, son objeto del comercio actual pero sobre todo son objeto de principios de buena fe y confianza de un gran número de consumidores, por lo que exigen una correcta y alta protección.

Hoy en el mercado, las marcas famosas y notoriamente conocidas han generado una atracción cuyo poder va más allá de la simple intención de distinguir un producto o servicio, lo cual ha originado una creciente tendencia a la falsificación de marcas famosas o notoriamente conocidas en prácticamente todas las ramas de la producción, lo cual *(i)* limita o excluye los derechos y privilegios de los que originalmente debería gozar el titular de las mismas, y *(ii)* podría ocasionar la ruptura de la economía nacional e internacional. De ahí la importancia y urgencia de los países por crear seguridad jurídica y económica mediante la

creación de leyes y tratados que reconozcan, protejan y otorguen un tratamiento especial a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

En el ámbito nacional, antes del 16 de junio del 2005, los principios de protección a las marcas notoriamente conocidas ya eran admitidos en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (“**Ley de la Propiedad Industrial**” o la “**Ley**”) y México ya formaba parte de tratados internacionales en los que se habían adoptado medios para garantizar una especial protección a la marca notoriamente conocida, pero es en dicha fecha cuando se publican diversas reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial en México, por virtud de las cuales *(i)* se regula más ampliamente la figura de la marca notoriamente conocida; *(ii)* se introduce el concepto de marca famosa; y *(iii)* se establece la posibilidad de obtener la expedición de una declaración administrativa de notoriedad o fama de una marca.

Aún después de que La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 16 de junio del 2005 (“**La Reforma**”) descrita en el párrafo anterior entró en vigor, no son pocos los casos en que marcas iguales o similares en grado de confusión a marcas notoriamente conocidas o famosas continúan siendo indebidamente registradas en nuestro país por empresas y personas sin escrúpulos que no son sus propietarios, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares y generando enriquecimiento ilícito.

Ante la necesidad imperante de una correcta protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas; así como, de sus titulares, el presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas notoriamente conocidas y famosas según esta fue reformada el 16 de junio del 2005, que nos permita conocer las deficiencias de la misma y los problemas que tales deficiencias originan para, posteriormente, presentar una propuesta de aplicación útil y justa al respecto.

Para lograr el objetivo planteado el presente trabajo se encuentra desarrollado de la siguiente manera:

En el primer capítulo se expondrán las generalidades y estructura del Derecho Intelectual incluyendo, la propiedad intelectual y la propiedad industrial, así como, las diferentes ramas que lo integran, de tal forma que podamos tener un panorama completo de los componentes del Derecho Intelectual que nos permita diferenciar cada uno de sus elementos para finalmente, poder ubicar a las marcas dentro de dicha rama del Derecho.

En el segundo capítulo se desarrollarán las marcas de una manera más detallada, haciendo mención a los aspectos fundamentales de éstas, sus características, los requisitos que deben cumplir y los tipos de marcas.

En el tercer capítulo se desarrollará el tratamiento nacional e internacional que se le ha dado a las marcas notoriamente conocidas y a las marcas famosas, para conseguir un panorama comparativo y analítico de éstas.

En el cuarto capítulo se detallan las diferencias entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas para poder distinguirlas de manera precisa, así como la necesidad de protección de estas marcas, aspecto que será clave para encontrarle sentido al presente trabajo.

En el quinto capítulo se hace un análisis profundo de La Reforma, tratando aspectos de su aplicación actual como la declaración de marca famosa o notoriamente conocida, las ventajas que otorga tal declaración y el procedimiento para obtenerla; las pruebas que la ley exige actualmente para poder obtener una declaración de notoriedad o fama de una marca; y, el procedimiento de solicitud y obtención de nulidad de dicha declaración.

Dentro del quinto capítulo también se encuentra un sub tema que presenta los problemas y deficiencias originados de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial según su reforma del 16 de junio del 2005. Dicho sub tema constituye el punto medular del presente trabajo, puesto que son los problemas que actualmente existen en la Ley los que no están permitiendo la correcta protección que merecen y necesitan las marcas notoriamente conocidas y famosas; y también, son las deficiencias de La Reforma las que necesitan ser subsanadas mediante una propuesta de solución.

El sexto y último capítulo, íntimamente relacionado con el capítulo quinto, descrito en los dos párrafos anteriores, lo constituye la propuesta para subsanar las deficiencias de La Reforma, así como de soluciones prácticas, esperando que tal propuesta presente una opción viable para los funcionarios administrativos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“**Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**”, “**IMPI**” o el “**Instituto**”) y para los titulares de marcas notoriamente conocidas y famosas para brindar y obtener, respectivamente, la protección adecuada que al respecto se requiere.

Finalmente se exponen las conclusiones pertinentes como producto de la investigación.

CAPITULO 1.

DERECHO INTELECTUAL.

Fundamento Constitucional del Derecho Intelectual.

El fundamento constitucional del Derecho Intelectual se encuentra en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que especifica con toda claridad, la prohibición de los monopolios y, sólo reserva para la nación los que considera esenciales para cumplir con su función gubernamental como: la acuñación de moneda, los telégrafos y la radiotelegrafía, entre otros; en concordancia, el párrafo noveno del mismo artículo establece que, no constituirán monopolios los privilegios otorgados a los autores y artistas para reproducir sus obras por determinado tiempo; y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus inventos.

El párrafo noveno del citado artículo 28 constitucional, a la letra, señala lo siguiente:

“... ”

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

...”

Asimismo, el artículo 28 constitucional se relaciona con el artículo 89 constitucional, fracción XV, que faculta al Presidente de la República para conceder privilegios exclusivos a los inventores, descubridores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, es así pues, facultad del poder ejecutivo, otorgar los derechos a los que se refiere el artículo citado, de ahí que los privilegios del derecho intelectual sean protegidos y otorgados por órganos administrativos del poder ejecutivo como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto de Derechos de Autor, según se explicará más ampliamente a lo largo del presente.

Concepto de Derecho Intelectual.

Una vez establecido el fundamento constitucional del Derecho Intelectual podemos afirmar que por Derecho Intelectual se entiende al conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales, y comerciales.¹

El Derecho Intelectual se divide en dos categorías: (i) **la propiedad industrial**, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, y denominaciones de origen; y, (ii) **la propiedad intelectual** que incluye los derechos de autor, que a su vez abarcan las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro; las películas; las obras musicales; las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas; y los diseños arquitectónicos.

Los derechos relacionados con los derechos de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones; los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones; y, los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

¹ VELASCO, Eduardo, Las Marcas y Patentes en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial UNAM, México, 2000, Pág. 80.

Es así, pues, que para fines didácticos la mayoría de los especialistas en la materia han dividido el derecho intelectual en dos ramas: en propiedad intelectual en sentido estricto o derechos de autor y, en propiedad industrial.

El adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado a que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas, distintas a las tradicionales, como la de los conocimientos técnicos o *know-how* y la de las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión.

1.1. PROPIEDAD INTELECTUAL.

En la medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo de conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor. Atañen al campo de los derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

1.1.2. DERECHOS DE AUTOR.

El derecho de autor, es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas; es el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura la escultura, el grabado, la cinematografía, la radiodifusión, la televisión, los discos y cualquier otro medio material.

Existen cinco razones que justifican la protección de los derechos de autor, y son:

1. Justicia social. El autor debe obtener provecho de su trabajo en función del agrado del público por sus obras y de sus condiciones de explotación.

2. Desarrollo cultural. Si el autor está protegido, esto estimula su creatividad para producir nuevas obras, enriqueciendo así la cultura.

3. Orden económico. Las inversiones que son necesarias, serán más fáciles de obtener si existe una protección eficaz.

4. Orden moral. Se parte de la base que la obra es la expresión personal del autor, y es éste el que tiene el derecho de que se respete la misma, a decir si se puede reproducir o ejecutar en público, así como oponerse a toda deformación o mutilación de la obra.

5. Prestigio nacional. El conjunto de obras de un país, refleja el alma de la nación, y permite conocer mejor sus costumbres y aspiraciones.

La obra de un autor para ser protegida requiere de: *(i)* ser un acto creado por una persona física; *(ii)* que dicho acto corresponda al ámbito de la literatura, ciencia o arte; y *(iii)* que se manifieste en cualquier medio material susceptible de reproducción y por lo tanto perceptible a los sentidos, además de ser original y novedosa.

Las limitaciones que tienen los derechos de autor, son las siguientes:

1. Limitación de tiempo. Esta limitación se refiere a la duración del derecho de autor, el plazo comienza a partir de la creación de la obra y continúa hasta 75 años después de la muerte del autor, el propósito de lo anterior es permitir que los causahabientes del autor puedan recibir los beneficios económicos después de la muerte del mismo.

2. Limitación geográfica. El autor de una obra está protegido por ley de su país, puede atenerse a la ley de otro país respecto de la protección que en éste le den a los derechos de autor, pero cuando dos o más países son miembros de un convenio internacional sobre derechos de autor, entonces las obras quedan protegidas tanto en un país como en el otro.

3. Limitación de un medio material. Consiste en que las obras han de estar plasmada es en un medio material, para ser protegidas.

4. La última limitación se refiere a los actos de los particulares que habitualmente están restringidos por los derechos de autor, pero en ciertas circunstancias se pueden registrar sin autorización del autor. Por ejemplo, cuando el autor ya falleció, las mejoras o ampliaciones que se le hagan a las obras literarias no necesitan de la autorización del autor de la obra para que sean hechas.

De la vertiente que corresponde al derecho autoral conviene decir que la creación de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor dos grupos de prerrogativas, dos aspectos con un mismo beneficio: el que se conoce como derecho moral o derecho personalísimo del autor y el derecho económico o pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos sino de dos aspectos o fases del mismo derecho:

El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar, y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un seudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

El derecho pecuniario, económico o patrimonial, por su parte, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación, el derecho de ejecución y el de transmisión.

Una de las leyes reglamentarias del artículo 28 constitucional, es la legislación sobre los derechos de autor que en su artículo 2º reconoce y protege de los autores, lo siguiente:

Su calidad de autor; y el derecho de oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de su obra, que se lleve al cabo sin su autorización, así como toda acción que redunde en demérito de la misma o mengue el honor, prestigio o la reputación del autor, aunque cabe decir que no es causa de la acción la libre crítica científica, literaria o artística de las obras que ampara esa ley ni el usar o explotar temporalmente la obra por sí mismo o por terceros con propósito de lucro y de acuerdo con las condiciones establecidas por la misma ley.

El artículo 4º de la Ley Federal del Derecho de Autor desglosa los derechos del artículo 2º de la misma Ley en: publicación, reproducción, ejecución, representación, exhibición, adaptación y cualquier utilización pública de la obra, los que podrán efectuarse por cualquier medio según la naturaleza de la obra y de manera particular por los medios señalados por los tratados y convenios internacionales vigentes de los que México sea parte, tales derechos pueden transmitirse por cualquier medio legal, incluida la enajenación y la concesión de uso o explotación temporal.

En estas condiciones, se considera que son propiedad literaria, artística y científica, las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los creadores intelectuales en su acepción más amplia. Ahora bien, si la obra intelectual se aplica a la búsqueda de soluciones concretas en el campo de la industria del comercio, entonces estamos frente a actos que pertenecen a la propiedad industrial.

1.2. PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una vez definida la propiedad intelectual se considera que si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria, del comercio o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios entonces los actos son objeto de la propiedad industrial.

Se considera que derecho de propiedad industrial, entendido como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende tres grupos o instituciones:

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención y los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales; los secretos industriales y las variedades vegetales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos que con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: Las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

Un tercer término incluye un aspecto vinculado con la propiedad industrial que es la represión de la competencia desleal por cuanto que la violación a cualquiera de los derechos y conceptos que constituyen la propiedad industrial se traduce en un acto de competencia desleal. Podemos mencionar lo que dispone el artículo 10 de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, el cual indica, que por competencia desleal se entenderá *“todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial y comercial”*.

El término “propiedad industrial” para algunos se considera inapropiado. En primer lugar -dicen-, la palabra “industrial” es ambigua; puede ser tomada en un sentido estrecho, por oposición al comercio, a la agricultura, y a las industrias extractivas o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar la palabra “propiedad” no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general ésta, sino que abarca intereses o derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar, pese a que la división de la propiedad intelectual y la propiedad industrial está

generalmente aceptada, es dudoso que este término sea indicado para distinguir los derechos que designa de los derechos de autor ya que, una diferencia sustancial parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorías de derechos, siendo a menudo difícil incluir ciertas creaciones en una de ellas más bien que en la otra.

Tomando como base que la propiedad industrial es una modalidad de la propiedad en general, podría parecer que se debe abordar en primer lugar el estudio de la propiedad en general.

La propiedad es un derecho real que confiere un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa, es decir, sobre un bien corporal, el derecho de propiedad implica un poder jurídico directo sobre la cosa para aprovecharla totalmente. El poder jurídico total significa que el aprovechamiento se ejerce bajo la forma de uso, disfrute o disposición de la cosa, o que se tiene simplemente la posibilidad normativa de ejecutar todos los actos de dominio o de administración, aun cuando jamás se ejecuten, es decir, se trata de un aprovechamiento jurídico y no económico. El derecho de propiedad, a diferencia de los demás derechos reales contiene la característica de disposición total, excepto en el caso de los derechos de autor, en los que si hay aprovechamiento jurídico total, aunque sólo temporal.

Los medios para adquirir la propiedad pueden clasificarse en:²

1. Adquisiciones a título universal y a título particular.
2. Adquisiciones primitivas o derivadas.
3. Adquisiciones a título oneroso y a título gratuito.

² ROJINA Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, Tomo II, Porrúa, 6ª edición, México, 1974, pps. 78-111.

Sin embargo diversos autores sostienen que la propiedad puede recaer sobre cualquier objeto del mundo exterior, siempre que sea la apropiable, pudiendo ser objeto de relación dominical no sólo las cosas, propiamente corporales, sino también las fuerzas naturales, como la energía eléctrica y los mismos derechos.

Originalmente la propiedad tuvo por objeto exclusivamente las cosas corporales. La extensión de este objeto a las cosas llamadas inmateriales, pertenece a un concepto moderno de la propiedad, que legaliza la propiedad intelectual y la industrial, creando los llamados derechos de autor industriales, que algunos autores denominará en derechos sobre bienes o cosas sin material.

Para que las cosas puedan ser objeto de apropiación, según el código civil, se requiere que no estén excluidas del comercio, pudiendo estarlo, bien por su naturaleza, bien por disposición de la ley.

Están fuera del comercio, por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de ley las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

En relación con lo anterior también se ha considerado que el hecho de que la propiedad industrial venga figurando entre las instituciones legales bajo el imperio del derecho administrativo; procede del error de considerarla como producto de un privilegio del poder público y no como una verdadera propiedad, como su legítima consideración; en cuyo supuesto, toca en buenos principios reglamentarla a la ley civil, y no a la ley administrativa³, sin embargo en el derecho, la propiedad industrial es de naturaleza jurídica administrativa, no civil, cuando debiera ser lo contrario, o bien mercantil, ya que la propiedad industrial, concretamente las marcas, tiene su fundamento legal en los artículos 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual a la letra señala:

³ HERNÁNDEZ Domínguez, Sergio, Introducción al Derecho Industrial, Oxford, México, 1996, Pág. 34.

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

Por su parte, el artículo 3° del Código de Comercio, establece:

“Se reputan en derecho comerciantes:

I.- Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;

II.- las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;

III.- las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.”

Pese a las opiniones distantes no es necesario un gran estudio de la propiedad para comprender que la propiedad industrial, o bien el grupo de elementos que engloba son bienes susceptibles de apropiación, aprovechamiento, y disfrute independientemente de si el término como tal, es un término apropiado o no o si la rama del derecho en la que ha quedado identificada es la correcta.

1.2.1. CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS.

Como ha quedado dicho, un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que son los derechos que otorga el Estado a los inventores y creadores sobre invenciones o procesos nuevos con aplicación industrial, para su explotación exclusiva en territorio nacional, por un período determinado de tiempo.

A las creaciones industriales nuevas, se les registra para preservar el derecho de creador, del cual se expide una patente que sirve de constancia de que el inventor del invento que puede ser persona física o moral, tiene el derecho de explotar industrialmente el producto de su invención siempre y cuando reúna las exigencias legales.

a) PATENTES DE INVENCION.

Patente, es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o moral tiene para explotar industrialmente un invento.

En México siempre se ha considerado la patente como un monopolio de explotación (aunque la Constitución Mexicana no lo prohíba según especificamos anteriormente) consistente en el especial privilegio concedido por el Estado al inventor de un invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditando su existencia con el otorgamiento del documento idóneo que expide el poder ejecutivo.

La patente, se define como el certificado solamente otorgado por el gobierno de La Nación que a la vez que constata la existencia, naturaleza y límites de invención, determina presuntamente quien es su autor y quizá es el punto de partida de la duración del privilegio que se protege.

Se puede solicitar la protección de una patente sobre toda invención, considerando como invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

1. Novedad: se considera nuevo todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión de información, en el país como en el extranjero.

2. Actividad inventiva: es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

3. Aplicación industrial: es la posibilidad de ser producido y utilizado en cualquier rama de la actividad económica.

Este derecho exclusivo, a pesar de que la información de la patente está disponible para el público, tiene por consecuencia la prohibición a cualquier tercero de fabricar el producto objeto de la invención patentada sin tener la licencia de explotación previamente otorgada por el titular de la patente y de introducir al país e importar el producto patentado; de utilizarlo, venderlo, ponerlo de cualquier manera en el mercado.

La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Cuando la patente caduca, su información pasa a ser del dominio público y puede, por lo tanto, ser empleada libremente por cualquier persona sin que tenga ya que consultar al titular de la patente para la obtención de licencias.

Una patente concedida en un país no tiene validez legal en otros países, para adquirir los derechos de patente en esos otros países, el objeto de la invención debe estar patentado en esos países.

b) **MODELOS DE UTILIDAD.**

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Serán registrados los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

- c) DISEÑOS INDUSTRIALES.
 - (i) Dibujos industriales.
 - (ii) Modelos industriales.

Los diseños industriales comprenden a lo dibujos industriales, y a los modelos industriales.

Las autoridades del Mercosur aprobaron hace unos años un protocolo de armonización de normas en materia de diseños industriales; en ese protocolo se estipula que se entenderán por diseños industriales protegibles a las creaciones originales consistentes en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial confiriéndole carácter ornamental.⁴

Dibujos Industriales y Modelos Industriales.

En la Ley-Tipo de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (“**OMPI**”), sobre dibujos y modelos industriales, figura una definición que cabe tener en cuenta como referencia adicional. En el Artículo 2.1 se estipula que se considerará como dibujo toda reunión de líneas o de colores y, como modelo, toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores siempre que esa reunión o esa forma den una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y puedan servir de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que:

- (i) Los dibujos industriales son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y que

⁴Artículo 5 del Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales.

(ii) Los modelos industriales, son toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le den apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Elementos comunes en la definición de diseño industrial.

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos como los que se acaban de mencionar se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

b) Apariencia especial. El diseño concede al producto al que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño.

d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades

útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado

d) SECRETOS INDUSTRIALES.

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución comercialización de productos o prestación servicios.

No se considera secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerara que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que se proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Los secretos industriales deben constar en documentos, medios electrónicos, o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

La persona que guarda un secreto industrial podrá transmitirlo y autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que los contemplen

La ley establece que aquella persona, que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlos sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que acuerde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Las personas física o moral que contrate un trabajador o a un perfeccionista que este laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor, consultor que preste o haya prestado servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de esta, será responsable del pago de daños perjuicios que le ocasionen a dicha persona

También será responsable del pago de daños perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

e) **VARIETADES VEGETALES.**

Dentro de las creaciones industriales encontramos también a las variedades vegetales.

Se entiende como variedad vegetal a la subdivisión de una especie vegetal que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogéneo.

La protección a las variedades vegetales que se obtienen se encuentra contenida en la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Algunos de derechos que otorga esta Ley son los siguientes:

Otorga derechos a los obtentores de variedades vegetales de ser reconocidos como tales, derechos que son inalienables e imprescriptibles, también otorga el derecho de aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por si o por terceros, con su consentimiento, una variedad vegetal y su materia de propagación, para su producción, reproducción, distribución, o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales de híbridos con fines comerciales.

Estos derechos tendrán una duración de dieciocho años para especies forestales, frutícolas, vides, ornamentales, y sus porta inertos, quince años cuando no se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hallan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de el título y cuando no se hayan enajenado el extranjero o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus porta injertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de las solicitudes, para el resto de las especies. También deberá ser distinta, es decir debe distinguirse, la técnica claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección.

1.2.2. SIGNOS DISTINTIVOS.

Los signos distintivos son aquellas señales o figuras que permiten al público consumidor seleccionar adecuadamente los bienes y servicios que destinen a satisfacer sus necesidades.

Hablar de los signos distintivos en materia de propiedad industrial implica abordar uno de los aspectos de más importancia en la actividad comercial industrial, estos signos tienen una naturaleza peculiar, generalmente están ligados a una empresa, tienen por objeto dar a conocer, mantener, confirmar, proteger, y extender la actividad del empresario hacia el público consumidor. Al respecto, el Estado confiere el derecho de su uso exclusivo.

El profesor Roberto Mantilla Molina afirma que los elementos que constituyen la negociación mercantil pueden dividirse en incorporeales y corporales. Se menciona entre los primeros: la clientela; el derecho de arrendamiento, la propiedad industrial y los derechos de autor que ya han quedado definidos anteriormente. Los corporales son: los muebles y enseres, el dinero, las mercancías y las materias primas.⁵

Es indispensable que cada empresa aparezca claramente individualizada en el mercado, gracias a unos signos que la distingan, a sus establecimientos y a sus elementos incorporeales o corporales de las restantes empresas competidoras, ya que la clientela sólo puede vincularse a una empresa determinada, si es posible distinguir a ésta, de todas las restantes empresas, por medio de sus signos distintivos.

El profesor Garrigues señala que, por eso el derecho no sólo califica de desleal a la actuación competitiva que consiste en procurar confundir al público sobre la identidad de una empresa o de sus productos, para aprovechar así el prestigio conseguido por otros, sino que otorga al empresario un derecho exclusivo para el uso de los signos distintivos de la empresa.⁶

En nuestro sistema jurídico, los componentes de la propiedad industrial especialmente reconocidos como signos distintivos son: el nombre comercial, la denominación de origen, el aviso o anuncio comercial y la marca, cuya protección está

⁵ MANTILLA MOLINA Roberto, Derecho Mercantil, 19ª edición, Porrúa, México, 1979, Pág.101; VICENTE Y GELIA, Agustín, Introducción al Derecho Mercantil Comparado, 2ª edición, Editorial Nacional, México, 1970, Pág. 191.

⁶ GARRIGUES Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Porrúa, México, 1981, pp. 248.

regulada tanto por disposiciones legales nacionales como por instrumentos de carácter internacional.

a) NOMBRES COMERCIALES.

El nombre comercial es el signo distintivo que consiste en cualquier denominación que se utiliza para identificar a la empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde esta establecida su clientela efectiva de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

El rótulo del establecimiento, es la denominación que algunos autores y legislación emplean para designar al signo exterior de los locales de una negociación, como una variante del nombre comercial, en la ley mexicana vigente, se considera como una institución independiente del nombre comercial.

La diferencia del nombre comercial con la marca es que la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones o, empresas.

En términos generales, la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastará para que conste el hecho de su uso.

El fundamento legal de lo anterior lo encontramos en el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 105. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho de su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

La fuente originadora del derecho exclusivo del nombre comercial es el lugar del uso del signo, siguiendo en esto la ley mexicana al principio establecido por el artículo 8 del Convenio de París, que dispone que, el nombre comercial será protegido en todos países de la Unión sin obligaciones de depósito o de registro. Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la Gaceta de Inveniones y Marcas a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopte el signo.

Si bien es cierto que no es necesario registrar el nombre comercial para que éste goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja en favor de su propietario. La exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren las siguientes circunstancias:

1. Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil;
2. que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por extensión de la clientela efectiva, y
- 3 que el nombre adoptado, usado y conocido dentro de este ámbito territorial tenga características propias y originales, de manera tal que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

La Ley de la Propiedad Industrial prevé que quien este usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta editada por el IMPI, tal posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, producirá el efecto de restablecer la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, atribuyendo a dicha publicación ciertos efectos jurídicos.

El efecto de la publicación del nombre comercial también tiene limitada su vigencia al período de diez años, y del mismo modo que el registro de la marca puede ser renovado, la publicación del nombre comercial también podrá serlo indefinidamente por periodos iguales.

Por lo que respecta a los derechos del titular del nombre comercial, la ley no señala ninguno de modo expreso, sino que establece que en lo que sean aplicables se regirán por las leyes que se refieren a las marcas, en consecuencia, el titular de un nombre comercial protegido legalmente, tiene las prerrogativas que un titular de una marca registrada, así pues, la adopción de un nombre idéntico o semejante en grado de confusión a otro registrado, por un tercero, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva del establecimiento distinguido por el nombre comercial ya registrado, dará derecho al titular de este último de solicitar que se declare nulo el registro de la marca o nombre comercial idénticos o semejante en grado de confusión, aplicado a los mismos servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

Las causas que originan la pérdida del derecho al uso del nombre comercial que protege la ley, se dan cuando dejó de usarse dentro de un año consecutivo el nombre comercial, así como transcurrido un año después de que la empresa o establecimiento que distinga haya desaparecido.

b) DENOMINACIONES DE ORIGEN.

La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como en la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.⁷

⁷ RANGEL MEDINA, David, El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México, La Propiedad Intelectual, Revista Trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año VI, núm. 2, 1973, pp. 10-75.

El nacimiento de la denominación de origen ocurre con la declaración general de protección que debe ser hecha por la Secretaría de Economía, de oficio o a petición de quienes tengan interés jurídico que son, las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción, elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los gobiernos de las entidades de La Federación.

Para que este signo obtenga la protección internacional conforme al arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, dicha Secretaría por conducto de la red de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro correspondiente.

Una característica de este signo distintivo es que su titularidad corresponde al Gobierno de México pero, éste signo puede ser usado por particulares lo que, sólo se consigue mediante una autorización de la Secretaría de Economía cuando se satisfacen los requisitos respectivos.

Otra peculiaridad de la denominación de origen es que la protección no está limitada a un plazo fijo, sino que subsiste mientras que perduren las circunstancias que le dieron origen y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del IMPI.

También el usuario autorizado para usar dicha denominación, puede transmitir el derecho de uso, con la condición de que registre la transmisión en la Secretaría de Economía, y de que compruebe que el nuevo usuario cumple los requisitos para obtener el derecho a usar la denominación, asimismo, el usuario de una denominación de origen, podrá otorgar licencia de uso a quienes distribuyan o vendan sus productos.

Los motivos que producen la pérdida del derecho a usar una denominación de origen, son: la revocación de la autorización, por emplear la denominación de origen en

forma diferente a como aparece protegida en la declaración general; la nulidad, la caducidad y la extinción.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que el uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Los efectos de autorización para usar una denominación de origen durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el instituto, y podrán renovarse por periodos iguales.

c) ANUNCIOS O AVISOS COMERCIALES.

El aviso o anuncio comercial es el texto del anuncio publicitario, del *slogan* (frase u oración) comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, mercancías o productos, servicios, establecimientos comerciales o negociaciones comerciales, industriales o de servicios.

Del aviso comercial también conocido como anuncio comercial, debe decirse que no esta incluido entre los objetos de la protección de la propiedad industrial por el convenio de París.

El artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos, negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguir los de los de su especie.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, estos deberán especificarse en la solicitud del registro, si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerara

comprendido en una clase especial, complementario de clasificación que establezca el reglamento de la Ley.

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

El reglamento contiene una clasificación de los anuncios atendiendo *(i)* a el lugar en que se coloquen: fachadas, escaparates, marquesinas, entre otros; *(ii)* a su duración: los que tienen un carácter transitorio como la propaganda impresa, y los que se consideran permanentes: los pintados en predios, muros, bardas, entre otros; y *(iii)* a sus fines, se clasifican en denominativos, o sea aquellos que sólo contengan el nombre, razón social o actividades que se dedique la persona física o moral de que se trate, o que sirvan para identificar una negociación o un producto, tales como los logotipos propaganda, que son aquellos que se refieren a marcas, productos de servicios o actividades análogas para promover su venta, uso o consumo; mixtos, o sea los que contengan complementos del mensaje publicitario, los comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda.

Es importante que quien usa un aviso comercial tenga en cuenta la Ley de Protección al Consumidor, ya sea para evitar la competencia desleal o bien para impedir que los consumidores sean víctimas de un engaño provocado por la publicidad, prohibiendo que las leyendas o las indicaciones induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos o servicios.

d) MARCAS.

Dentro de los signos distintivos, encontramos las marcas, objeto de presente trabajo y que serán estudiadas con más profundidad a lo largo del desarrollo del mismo.

Se considera como marca el signo visible de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

Una vez que hemos dado un panorama general de la materia en la que no se enfocamos, nos daremos a la tarea de estudiar más profundamente a la marca, en el Capítulo 2.

CAPITULO 2.

MARCAS.

2.1. CONCEPTO DE MARCA.

Para Martínez Medrano y Soucasse, la marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado.¹

Laborde, tratadista francés, nos dice que marca es “todo signo particular y distintivo que sirve al fabricante, agricultor o comerciante para imprimir a los productos el sello de su personalidad y diferenciarlos de los similares de sus concurrentes”.²

El doctor David Rangel Medina, define a la marca como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías de los de sus competidores”.³

Como se puede observar, la mayoría de los autores antes citados pretenden definir a la marca en razón de la función esencial que ésta desempeña, es decir como signo distintivo. Esta característica de distintividad permite a las marcas individualizar los productos o servicios de un comerciante, para que de ésta forma puedan ser identificados por el público consumidor. De igual forma, los conceptos enunciados no varían en esencia. Lo anterior, resalta el hecho de que en materia de propiedad industrial, especialmente en lo referente a marcas, a diferencia del resto de las disciplinas jurídicas, existe cierta unificación criterios tanto en la doctrina como en la legislación, a saber:

¹ MARTINEZ MEDRANO Y SOUCASSE, Gabriela, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Ediciones La Roca, 2000, La Roca, Pág. 23.

² LABORDE A. *Téorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*. París, 1914, citado por Martínez Medrano y Soucasse, Op cit. Pág. 25.

³ RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª. edición, Porrúa, México, 2000, Página 48.

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 87, define a las marcas como:

"...todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

A este respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que signo es el *"objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro; señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta; señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas; señal o figura con que se inscribe en la música; unidad mínima de la oración, constituida por un significante y un significado"*.⁴

Por lo tanto el que la propia Ley distinga a la marca como un signo, otorga gran amplitud. En principio, no existe restricción mayor para estar en presencia de una marca, más que el hecho de que sea visible y que sea usada para distinguir productos o servicios de otros en el mercado.

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los signos que pueden constituir una marca, a saber:

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

2. las formas tridimensionales;

3. los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

4. el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

⁴ DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª edición, 2001.

Así como el citado artículo 89 establece todo aquello que puede ser utilizado como marca, el artículo 90 de la misma ley establece lo que no puede ser registrado como marca, y que en general son restricciones que obedecen a la propia naturaleza y funciones de esta como el que necesariamente tengan que ser distintivas

Así, todas aquellas que sean descriptivas de los productos que protegen, que sean símbolos oficiales, el nombre de una persona sin autorización, las variaciones fotográficas caprichosas de otra marca o el nombre del producto o servicio, los nombres técnicos, los premios o medallas, la moneda, las denominaciones figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa o notoriamente conocida, son en general algunas de las restricciones establecidas por el artículo en comento, tal y como veremos más adelante.

De la definición legal contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, podemos señalar que esta definición atiende a un sistema generalizado, ya que no distinguen en marcas de productos o en marcas de servicios, sino define a la marca de manera conjunta.

Cabe señalar que el IMPI, como autoridad administrativa encargada de regular la propiedad industrial en nuestro país, también nos proporciona algunas definiciones de lo que es una marca, entre ellas:

*"Una marca puede ser una denominación, una figura visible, una forma tridimensional, o la combinación de estas, suficientemente distintiva que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie".*⁵

Asimismo, la OMPI, también define a la marca como *"un signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores".*⁶

⁵ Guía del Usuario, Guía de los signos Distintivos, Dirección Divisional de Marcas, publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la página <http://www.impi.gob.mx>.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prevé un concepto de marcas, en su artículo 1708, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 1708. Marcas

Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos o figura activos o la forma de los bienes o las de su empaque...”.⁷

Como se puede ver, las definiciones mencionados con antelación, en esencia, son lo mismo, en virtud de que definen a la marca como un signo dándole la característica de ser distintivo, cuya función principal es la de distinguir, productos y servicios en el mercado.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA

2.2.1. DISTINTIVIDAD

La característica de la marca por excelencia es la distintividad, ya que es esta característica de la marca la provocación a que un consumidor distinga productos o servicios de otros iguales o similares.

⁶ Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Curso de enseñanza a distancia “Curso General de Propiedad Intelectual”, 204, material de apoyo correspondiente al Modulo 4: Marcas.

⁷ Tratado de Libre Comercio, Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993. Sexta parte "Propiedad Intelectual", Capítulo XVII.

La función diferenciadora, al menos en teoría, favorece la libre selección del consumidor y refuerza la libre competencia. Es por tanto un elemento primordial en el mercado que permite la identificación de productos o servicios al consumidor que lo requiere.

Como ya se ha señalado, la marca distingue los productos o servicios de una empresa de los demás de otra empresa, esta función distintiva o diferenciadora que es básica, ayuda al titular de la marca en la comercialización de sus productos o servicios y al consumidor en su elección entre los mismos.

Se podría señalar entonces, que la función de identificación se ha subordinado a lo que podríamos denominar función de comercialización. El poder reconocer a una marca independientemente del prestigio y la reputación de la misma representan normalmente un factor de seguridad para el consumidor por lo tanto, para que la marca represente eficazmente el producto o servicio marcado de los productos servicios competidores, esta debe ser distintiva, es decir, diferente del nombre o designación usual del producto, no meramente descriptiva y no debe ser igual ni semejante en grado de confusión a las marcas utilizadas por otra empresa para clases semejantes de productos o servicios.

Esta característica esencial de las marcas ha quedado integrada en las exigencias objetivas mínimas de la regulación en las leyes de marcas, se trata en general, de que un signo sea diferente a otros que estén registrados como marcas que son del dominio público y de uso común. Esto es, deben tener características que lo hagan destacarse de signos parecidos o bien, de signos que sean descriptivos.

2.2.2. PROTECCIÓN Y EXCLUSIVIDAD.

i) Protección

La característica de protección que se le asigna a la marca, se da en virtud de la necesidad de asegurar la confianza del consumidor en la elección de un producto o la

prestación de un servicio dentro de una gran diversidad de productos y servicios que se encuentran en el mercado.

Esta función de protección debe ser observada desde dos ángulos: desde el punto de vista de protección al consumidor y desde el punto de vista de protección para el titular de la marca.

La función protectora de la marca para el consumidor, se define al considerar que el comprador tiene un medio de relacionarse con el productor facilitando su decisión de adquisición aunque la marca no indique siempre el nombre del titular.

Las marcas sirven a los consumidores como una protección contra artículos falsificados que no reúnen las características de calidad que constan en los originales, al impedir que pueda ser engañado acerca del origen del producto marcado. Permitir a otra persona que use la marca es autorizar la venta al público de los productos como si fueran aquellos fabricados por el que autoriza.

Esta protección finalmente constituye un interés social que por ende se encuentra jurídicamente titulado por el Estado, en virtud de que representa intereses sociales, que están sobre los intereses particulares o individuales.

La función protectora de la marca en beneficio del titular, tiene por objeto protegerlo contra sus competidores y de la competencia desleal.

Por estas características tanto el fabricante como el comerciante, solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.

Así pues, la característica de protección tiene tres finalidades principales:

1. Proteger al titular del registro marcario frente a sus competidores.

2. Proteger al consumidor, contra los productos o servicios que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como de aquellos que no se encuentren en apego a las Normas Oficiales Mexicanas, cuando estén obligados a ello.

3. Proteger a ambos de las prácticas desleales de comercio.

ii) Exclusividad.

La exclusividad del uso y explotación de una marca se basa en el viejo principio general de derecho, que establece: “primero en tiempo, primero en derecho”.

Es decir que quien primero use la marca, tendrá el derecho exclusivo sobre esta, “aquel que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca por un plazo determinado será quien adquiera la exclusividad de usar dicho signo marcario”.⁸

Si bien es cierto que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro, también es cierto que al primer uso de la marca se le atribuyen efectos jurídicos importantes. Algunas veces pueden ser opuestos por casos de excepción como en caso de litigio por el presunto infractor de una marca registrada, ya que de conformidad con la fracción II, del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en el territorio nacional dicha marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, con la condición de que éste tercero hubieran empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha legal del registro, o del primero uso declarado en la solicitud.

⁸ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Porrúa, México, 1985, Pág. 122.

La titularidad y la exclusividad sobre un signo marcario surgen cuando la dependencia administrativa correspondiente otorga el registro como marca del signo solicitado para distinguir los productos o servicios que en la solicitud se indiquen previo cumplimiento tanto de los requisitos formales como de los legales.

No obstante lo anterior, La protección de una marca hacia su titular y la exclusividad de su utilización y explotación es más amplia mediante el registro de la misma.

2.2.3. REGISTRO DE MARCAS.

Nuestro derecho contempla un sistema híbrido de protección de las marcas, de tal suerte que si bien el registro marcario, el cual actualmente se encuentra a cargo del IMPI, es requisito para la obtención del derecho al uso exclusivo de la marca para identificar determinados productos o servicios (artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial), la legislación reconoce ciertos derechos en favor de los usuarios de marcas no registradas.

Para efectos didácticos, la doctrina ha considerado que existe sistemas derivados de la forma de obtención de derechos sobre una marca en los sistemas jurídicos⁹:

a. Sistema atributivo. Es aquél que considera al registro como única fuente de adquisición de derechos sobre una marca. Para este sistema la marca comienza a surtir todos sus efectos hasta el momento en que se considera existente legalmente, esto es, hasta el momento de su registro.

b. Sistema declarativo. Es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después se efectúa el depósito o registro de la marca.

⁹ CHAVANNE, Albert, Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, num. 8. año IV, julio- diciembre 1966, México, D.F.

La fuente de derechos derivados de la existencia de una marca, la constituye el uso como tal de la misma, con independencia de que se encuentre registrada. Sus efectos son únicamente declarativos pues la marca que existe comienza a producir sus efectos legales desde el momento de su creación.

c. Sistema mixto. Es aquél que adopta características de los sistemas anteriormente mencionados, reconociendo como fuente de derechos tanto al registro como al uso de la marca.

En este sentido, el sistema jurídico de nuestro país adopta el sistema mixto, reconociendo tanto al uso como el registro como forma de adquisición de derechos sobre una marca.

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo contenido ha quedado descrito anteriormente, pareciera indicarnos que la única forma de adquisición de derechos sobre una marca la constituye el registro de la misma. El registro de la marca otorga todos los derechos, prerrogativas y obligaciones contenidos en la Ley; como: los derechos de explotación, el ejercicio de las acciones legales previstas por el citado ordenamiento en caso de que un tercero use otra marca idéntica o similar para amparar los mismos o similares productos, adicionalmente otorga la certeza de que la marca no contraviene disposición legal alguna y por tanto en principio puede ser usada ampliamente. Sin embargo, y como veremos continuación la propia Ley reconoce algunos derechos a favor de aquel que ha usado una marca sin su registro previo reconociéndole un mejor derecho a quien usa la marca con anterioridad que a quien adquiere un registro posterior; reconoce interés jurídico para ejercitar acción legal en contra de quien obtuvo el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la de su propiedad. Aunque en este caso curiosamente, el documento que acredita dicho interés jurídico lo constituye la solicitud de registro, es decir, el uso de la marca provee un derecho, pero que únicamente puede ser ejercitado en contra de un tercero una vez que sea solicitado su registro; asimismo, concede la posibilidad de registrar su marca por encima de otra que fue registrada y que es idéntica o semejante en grado de confusión con la salvedad de que

deberá hacerlo dentro de los tres años siguientes al día en que se hubiese publicado su registro y posterior a haber obtenido la nulidad del mismo.

El registro de la marca no sólo confiere derechos sino que también impone ciertas obligaciones para su titular. En primer lugar la marca debe usarse efectivamente una vez que ha sido registrada. Este uso debe darse dentro de los tres años siguientes a su registro.

El uso que nos referimos se encuentra definido por el artículo 62 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y de modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a exportación. ”

2.2.4. PROCEDENCIA.

Podríamos decir que la procedencia u origen es más una función que una característica de la marca, que proviene desde la antigüedad, donde el uso de una marca, implicaba un signo para identificar los objetos pertenecientes de una persona. Durante la época medieval la marca estaba vinculada con los gremios, la función de procedencia tuvo gran importancia para identificar las mercancías provenientes de un gremio con las de los otros artesanos o grupos que las elaboraban y las vendían.

Algunos autores consideran que esta función de procedencia u origen ha dejado de tener importancia, tal es la postura del destacado jurista, Justo Nava Negrete, al considerar que *“...en la vida cotidiana fácilmente se puede observar, que una gran cantidad de marcas*

*empleadas en el mercado, son anónimas es decir aquellas que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o comerciante, o sea a su origen o procedencia...”.*¹⁰

Sin embargo, al través de esta característica se pretende que el consumidor conozca el origen de la mercancía que ésta por adquirir, es decir, que conozca quién está fabricando un elaborando dicha mercancía.

Identificar la procedencia de un determinado producto, interesa tanto el industrial como al consumidor. Al industrial, porque asegura los beneficios, cuidados y la investigación con la que se ha desarrollado un producto en su fabricación y garantiza la conservación o adquisición de una reputación que por su habilidad ha podido o pretende adquirir; al consumidor le permite adquirir con toda seguridad un producto del que ya ha apreciado su calidad, garantizando la procedencia del los productos que consume.

Algunos otros consideran que la función de procedencia debía de ser ampliada, ya que la marca no sólo distingue productos procedentes directamente del titular de la marca sino también a aquellos imputables a ese titular de forma indirecta, es decir, con la globalización, las empresas internacionales y la modificación de los sistemas de producción transforman esta función de procedencia u origen, ya que al través de las figuras como las franquicias, licencias y transmisión de derechos puede un fabricante o un prestador de servicios utilizar una marca registrada, garantizando una calidad equivalente a los productos a servicios fabricados o prestados por el titular del registro marcario. Es decir, el consumidor puede preferir cierto producto no porque la marca ha identificado una fuente a la cual el consumidor aprecie, sino porque la marca en sí misma ha adquirido cierto valor, y garantiza cierta calidad

Esta variante de la función de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto que es ofrecido no ha sido objeto, en una fase

¹⁰ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas Idem, pp. 122.

anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca y que haya afectado al estado original del producto.

2.2.5. CALIDAD

Otra característica de la marca es que debe ser indicadora de calidad, lo que significa que cada marca determinada, debería utilizarse para productos y servicios cuya calidad fuere constante. Lo anterior como supuesto, porque aunque la calidad del producto es lo que hace que el comprador busque adquirirlos, esto no quiere decir que las marcas siempre funcionen como una garantía de un grado determinado de calidad, es decir, la calidad de un producto puede no siempre ser la misma y su marca no representar la mejor calidad.

La reputación de la calidad que simboliza una marca al consumidor es una base importante para elegir ante la diversidad de productos y servicios que se ofrecen, en espera una cierta constancia razonable en la calidad del bien o servicio que adquiere y que se encuentran marcado por un símbolo determinado.

En tanto la marca determine un determinado grado de calidad, el público adquirente de estos artículos o servicios se acostumbra a esperararlo y tendrá la opción de escogerlo.

Aunque si bien la función indicadora de calidad de la marca, no reviste una función jurídica, se puede considerar que sí tiene una función tanto psicológica como económica en cuanto a que muchos aspectos de calidad se basan en elementos subjetivos y, por consiguiente, quedan fuera de la regulación jurídica, es decir, a una persona que intente registrar una marca no se le negara el registro en virtud del nivel de calidad que tal marca otorgue a los productos o servicios que pretende proteger, pero el público consumidor escogerá en mayor o menor grado su producto o servicio con base en la calidad que presenten.

Las leyes deben estar orientadas a proteger al titular de una marca en contra de sus competidores, de posibles falsificaciones, engaños e incluso de fraudes; situaciones que además de perjudicar al titular de la marca también perjudicarían al consumidor, ya que se vería engañado al querer adquirir productos o servicios de una determinada calidad, cuando en realidad está adquiriendo un producto o servicio de menor calidad.

2.2.6. PUBLICIDAD.

Las marcas tienen como característica ser un medio de publicidad por excelencia. Al través del poder de asociación que se crea entre una marca y un producto o servicio, las marcas familiarizan al público con ese producto o servicio. La marca por medio de la publicidad, adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo un elemento primordial de una empresa.

Mientras una marca permita su difusión en términos más perfectos y logre atraer a la clientela, desempeñará mejor su papel de agente en el proceso de expansión del intercambio comercial.

La publicidad de las marcas sirve para informar al consumidor sobre los productos o servicios de que disponen en el mercado, propiciando consecuentemente la formación de la clientela e influyendo en el desarrollo industrial del país.

El proceso de comercialización se efectúa al través de la publicidad de las marcas de los productos o servicios, con el propósito de despertar el impulso de comprar en los clientes potenciales, la atracción de la clientela actúa de manera proporcional al conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de las marcas que los identifica.

Al publicar las marcas se ayuda a sus titulares a estimular y conservar la demanda de los consumidores, por ello es importante que las marcas no causen confusión ni sean

engañosas, que no utilicen una publicidad falsa o engañosa y que no contribuyan de otro modo a actos de competencia desleal.

En la actualidad es indudable la importancia que reviste la publicidad, no sólo en su aspecto puramente informativo, sino además persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas que hacen más efectiva la utilidad de una marca, es un instrumento de *marketing* que incita a un comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que se le ha hecho creer que quiere. El titular de una marca explota esta tendencia humana desplegando todo el esfuerzo posible para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de seducción de un signo agradable. De esta manera, la forma en que esté constituida la marca se verá matizada con tintes publicitarios que traen como sustento estudios psicológicos y de mercadotecnia para impulsar la venta y el consumo de los productos y servicios de que se trate.

2.3. REQUISITOS DE LAS MARCAS

Existen ciertos requisitos que deben de reunir las marcas para que cumplan perfectamente con sus funciones y cubran sus características anteriormente analizadas, estos requisitos en última instancia, serán los que determinarán si se debe proteger el uso de dichas marcas o no.

Los requisitos que deben cumplir los signos marcarios son *(i)* de carácter esencial o de validez o *(ii)* de tipo secundario o accidental.

El presente se ocupa únicamente de los caracteres y condiciones esenciales de validez, también llamados de fondo, a saber:

2.3.1. DISTINTIVIDAD

Independientemente de la definición que se adopte de marca, o de la finalidad que más justifique su protección legal, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar. Es decir que, en última instancia la marca sirve para identificar un producto o un servicio de los productos servicios de la misma especie tal y como se ha venido estableciendo anteriormente.

Por lo que si las marcas no cumplieran con esta condición, confundirían a los consumidores con otras marcas existentes, es decir que, en definitiva el destino de la marca está en identificar el producto, la marca debe en todo momento enfocarse a que con su simple vista traigan a la mente del público el producto o servicio que identifica.

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es la esencia de la marca. La novedad se refiere a que la marca sea nueva, original y creativa en relación con lo ya existente para el tipo de productos o servicios a los que se va a designar; lo que excluye en definitiva la posibilidad de que exista una duplicidad de signos para un mismo o similar producto o servicio.

2.3.2. ESPECIALIDAD

El carácter especial de la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable. La marca es especial cuando cumple su misión de determinar producto o servicio para que no se confunda, individualizándolos, particularizándolos, y atestiguando su origen y procedencia.

Desde otro punto de vista, debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para la que ha sido creada, principio del que se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Esa misma marca

puede ser registrada por cualquiera otra persona para distinguir productos o servicios pero de otra clase.

El elemento de especialidad de la marca se refiere a la necesidad de que ésta se limite a distinguir productos o servicios específicos y determinados. Al efecto, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial prevé en su artículo 59 una clasificación de productos y servicios; materializando así la aplicación del principio de especialidad, apegado a lo dispuesto por la Clasificación Internacional del arreglo de Niza, la cual consiste en un catálogo de 45 clases; 34 que se refieren a productos y 11 más relativas a servicios.¹¹

2.3.3. LICITUD

Para que una marca sea jurídicamente tutelable, es indispensable que el signo o la denominación susceptible de ser una marca no sea contrario a la ley o a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o a aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

La marca no podrá contravenir disposición legal alguna. Como se ha señalado, la Ley confiere derechos tanto de uso, como de exclusividad de una marca, sin embargo y cualquiera que sea la fuente que dé origen a estos derechos, deberá apegarse en todo momento a lo establecido por el orden legal aplicable.

Este principio se encuentra consagrado y protegido en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que:

"No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley cuando sus

¹¹ La Clasificación del Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de el Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.

contenidos o forma sean contrarios al orden público, a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal”.

2.3.4. VERACIDAD

Esta característica se refiere a que la marca no debe de contener indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público a error sobre el origen y calidad de las mercancías, o que de cualquier modo constituyen actos que hagan incurrir en engaño para la selección de los productos.

Este principio también se encuentra tutelado por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90 fracción XIV, que establece que no serán registradas como marca:

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

Cualquiera que sea el signo elegido, será marca sino contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de productos.

No se debe hacer pensar al público consumidor en una composición, resultados o contenido que pudiera proporcionar una idea falsa del producto, pues como ya ha quedado dicho, una consigna importante para el Estado es la protección del público consumidor que en ningún momento debe ser engañado o impulsado a adquirir un producto cuando éste no representa lo que en realidad busca.

2.4. TIPOS DE MARCAS

El doctor David Rangel Medina ha establecido una clasificación de las marcas que me parece impórtate trasladar al presente:

1. De productos o servicios. De conformidad con lo establecido por el Arreglo de Niza, mismo que hasta enero del 2003 había sido adoptado por setenta países, entre ellos México.

2. Por el sujeto titular de la marca. Este puede ser agrícola, industrial, o comerciante.

3. Por su composición. Que son nominadas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

Para efectos del presente trabajo se analizarán también las marcas colectivas, y evidentemente las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas.

2.4.1. MARCAS NOMINATIVAS.

Las marca denominadas o nominativas, son aquellas donde la marca o signo como tal lo constituye una o más palabras, que se pueden pronunciar, escuchar, escribir y por ende leer. Su importancia radica en que se deben distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintiva para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase. Los nombres propios de las personas físicas pueden registrarse como marca, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado. La Ley de la Propiedad Industrial permite que cualquier palabra o conjunto de palabras sean registrados siempre y cuando no cuenten con algún impedimento legal, pero también pueden constituir marcas los términos inventados caprichosamente, que no tengan algún significado, asimismo, pueden ser nombres propios, palabras extranjeras y signos, entre otros.

Además de considerar que contar con un registro nominativo ofrece la ventaja de que aún y cuando se adopten cambios en el diseño de la marca, por no ser éste un elemento reservado en el registro de la misma, no existe obstáculo para mantenerlo vigente, evitando riesgos y gastos que siempre supone el estar realizando registro nuevos en función de los cambios introducidos en el diseño.

2.4.2. MARCAS INNOMINADAS

Las marcas innominadas, son aquellas que se reconocen visualmente al través de dibujos, figuras, símbolos, diseños, logotipos o cualquier otro elemento, o figura que sea distintivo de un producto o servicio. Este tipo de marca pueda reconocerse visualmente pero no fonéticamente, su peculiaridad consiste en ser cualquiera elemento gráfico (dibujo, logotipo, combinación de colores) que sea distintivo y se represente gráficamente. Con ella se puede proteger un logotipo o diseño exclusivamente.

Al citar David Rangel a Girón señala que: *“La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista sin que para nada concurra en ella el oído; penetra en el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual”*.¹²

3.4.3. MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las marcas tridimensionales son signos visibles representados en tres dimensiones, susceptibles de identificar productos o servicios de los de su misma especie. Estas marcas, protegen las envoltura, los empaques, los envases, la forma de la presentación de los productos en sí mismos, pues existen físicamente en tres dimensiones, siempre y cuando éstos sean distintivos de otros de su misma especie o clase y siempre que dichas forma no tenga en movimiento o sea un cambiantes, al momento de presentarlas para registro deben ser exhibidas en dibujos o fotografías vistos desde distintos ángulos.

¹² RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Op. Cit., p 216.

3.4.4. MARCAS MIXTAS.

Las marcas mixtas son aquellas que combinan palabras con elementos figurativos, que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo. Este tipo de marcas protegen el nombre de un producto o servicio pero acompañado de un diseño o logotipo de tal suerte que el nombre de la marcas se utilizará siempre en conjunto con el diseño registrado.

Se trata de una combinación de las tres anteriores para dar como resultado un solo signo distintivo.

3.4.5. MARCAS COLECTIVAS.

Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, solicite para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros o respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso. La marca colectiva no puede ser transmitida a terceras personas y su uso queda reservado a los miembros de la asociación.

3.4.6. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

Es conveniente atender al significado etimológico del adjetivo “notoria”, mismo que proviene del latín "*notorius*", derivado de "*notus*", que significa, conocido, famoso, sabido públicamente.

A continuación, algunos conceptos doctrinales acerca de la marca notoriamente conocida:

Jorge Otamendi, concibe a la marca notoria como aquella marca intensamente utilizada, de gran difusión y que goza del carácter de notoriedad. Se entiende que una marca notoria es la que debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto.¹³

Fernández Novoa, define a la marca notoria como la marca conocida por el público de los consumidores que compran las mercancías distinguidas por dicha marca. Además afirma que su notoriedad dependerá del grado de difusión que tenga.¹⁴

Por su parte Elena de la Fuente García, define a la marca renombrada como una marca caracterizada por su alto grado de reconocimiento por los consumidores, de tal suerte que adquiere una sustancial autonomía del signo respecto del producto marcado.¹⁵

Villamata Paschkes define a las marcas notorias como: “aquellas que son suficientemente conocidas por las personas que por lo general tienen relación con este tipo de productos, aunque para que se de su notoriedad, la misma debe entenderse que se produce en el país de origen”.¹⁶

La falta de precisión para definir a la marca notoria, y las diversas denominaciones que se han dado al respecto, así como las diferencias entre éstas a que se refieren algunos autores, son algunos de los aspectos que se han considerado, pero para efectos prácticos tal variedad de denominaciones son sinónimos de las marcas notorias, a excepción de las marcas famosas, diferencia que será tema del siguiente apartado, por lo que consideramos

¹³ OTAMENDI, Jorge, Derecho de las Marcas. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2ª edición, 1995, Pág. 210.

¹⁴ citado por el CASADO CERVIÑO, Alberto, Derecho de marcas y protección de los consumidores, Editorial Tecos, Madrid, 2000, Pág. 28

¹⁵ citado por O' CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, Propiedad Industrial, Teoría y practica Editorial Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, Pág. 149.

¹⁶ VILLAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual. Editorial Areces, México, 2001.

más apropiado el concepto de marca notoria, en virtud de que la ley y la jurisprudencia mexicana la mencionan como tal en sus referencias.

Concepto legal:

La Ley de la Propiedad Industrial, en su título cuarto: “De las marcas y de los avisos y nombres comerciales”; capítulo II bis, “De las marcas notoriamente conocidas y famosas”, hace mención expresa de lo que se entiende por marca notoriamente conocida.

“Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que es una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de 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 la publicidad de la misma”.

Por su parte la jurisprudencia nos señala lo siguiente:

"MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS.

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 información 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 que es notoria, 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, aun antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que a veces el carácter de notoria que puede atribuirse a una marca es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas judiciales del país deben determinar, fundan su opinión en apreciaciones razonables, en la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci ", que a nivel internacional han dado 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, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6º bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que limita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci ", no se encuentra registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6º y 10 citados, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que sin duda hay engaño o error al público consumidor de impedir que se produzcan actos de competencia desleal.”¹⁷

Los términos marca notoria o marca notoriamente conocida surgen en el sistema de derecho de marcas para dar respuesta a la necesidad de protección de las mismas, es así como la notoriedad de una marca en el tráfico mercantil supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario. La notoriedad de la marca implica que los

¹⁷ 7ª época, instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, fuentes: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 193-198 Sexta Parte, páginas:109

consumidores, merced a la implantación del signo, reconocen efectivamente al signo como distintivo de los productos o servicios concretos, a diferencia de otros signos escasamente usados, la implantación supone que la marca es aprehendida finalmente por los consumidores como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico, respecto a los productos o servicios similares de otros operadores del tráfico.

Como se ha señalado, distintos términos han sido empleados para referirse a la marca notoria: marcas de alto renombre, marca notoria, *well known mark*, marca de prestigio, marca de alta reputación, marca conocida, han sido algunos de los términos con que se ha identificado en esta figura. Por esta razón, la doctrina se ha dividido en dos sentidos: quienes afirman que son distintos términos para referirse a una misma figura y quienes han dicho que existen distintos grados con niveles de notoriedad en la marca por lo que cada término se refiere a esta figura dependiendo de la etapa en la que se encuentre.

En general la doctrina internacional ha dividido este tipo de marcas en notoriamente conocidas y renombradas. En este sentido, la notoria es conocida en el sector específico de los productos que distingue, en tanto que la renombrada lo es por todo al público consumidor, más allá de los bienes y servicios que distingue. Lo anterior significa que, la marca notoriamente conocida ha alcanzado una status superior al de la marca, en general debido a la publicidad, calidad de los productos o servicios que distingue o simplemente, al través de una importante penetración en el mercado, lo que ha traído como consecuencia el reconocimiento del público consumidor a que van dirigidos dichos productos o servicios. Por otro lado, la marca renombrada a alcanzado un grado superior de reconocimiento al de las marcas notorias pues es conocida más allá del mercado o público consumidor al que van dirigidos los productos o servicios que protege. En Alemania, por ejemplo, considera que una marca es renombrada cuando es reconocida por una mayoría del 70% del público en general.

Al respecto consideramos que a pesar de que existen distintos grados con niveles de notoriedad, los derechos y prerrogativas que deben surgir de cada uno de ellos no pueden ser muy distintos uno del otro.

En principio debemos tener en mente que la marca notoria es una marca, con las características y principios que siguen a la marca como tal. Sin embargo, esta marca dentro de su desarrollo ha logrado adquirir una característica singular, consistente en el grado de la notoriedad y en la excepción de cumplir con los principios de especialidad y territorialidad que deben cumplir las demás marcas.

El estatus de notoriedad se puede adquirir por distintos medios. “La marca notoria es, por lo general asociada con productos de muy buena calidad intensamente publicitarios. Sin embargo, lo anterior no es determinante para alcanzar el grado de notoriedad, la determinación de la notoriedad es muy relativa, marcas de productos de una calidad media o inferior a otros del mismo ramo, pueden llegar a ser marcas notorias”.¹⁸

Derivado de lo anterior, una marca merecerá el carácter de notoria cuando llegue a ser identificada por un sector de población, independientemente de la forma en que lo haya conseguido. Pero además se requiere que sea asociada con el producto o servicio que protege y que dicha asociación se lleve al cabo, y al menos en nuestro país, por el público consumidor o mercado al que van dirigidos tales productos o servicios.

3.4.7. MARCAS FAMOSAS.

En la legislación mexicana hasta antes del 16 de junio del 2005 la Ley de la Propiedad Industrial únicamente se consideraba a las marcas notoriamente conocidas, por lo cual en la doctrina estas marcas se encuentran más tratadas que las marcas famosas, sin embargo el presente trabajo tiene como uno de sus objetivos, tratar de establecer una definición clara de la marca famosa.

En primera instancia a la ley en su artículo 98 bis, 2º párrafo, establece que:

¹⁸ OTAMENDI, Jorge, Derecho de las Marcas. Op cit. Pág. 220.

"...se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor."

La definición anterior es ambigua y poco precisa, sin embargo, tradicionalmente se considera que la marca famosa tiene un grado de reputación más alto de la marca notoriamente conocida y por eso merece una protección más amplia en contra de los productos y servicios no autorizados. Dicha extensión del ámbito de protección previsto para las marcas famosas en consecuencia constituyen, de conformidad con los tratados internacionales, una excepción al principio de especialidad y de territorialidad a los que las demás marcas, con excepción de la marca notoriamente conocidas, están sujetas.

Como se ha analizado anteriormente, el principio de especialidad estipula que las marcas registradas sólo podrán ser protegidas en relación a los bienes iguales o similares que su registro proteja sin embargo debe hacerse notar que junto con la excepción del principio de especialidad se está desarrollando una tendencia en contra de los bienes no competitivos o servicios similares o idénticos a aquellos que ostentan no sólo marcas famosas, sino también marcas notoriamente conocidas o aquellas que gozan de cierta reputación.

Se piensa que las marcas famosas son reconocidas y protegidas en otros países únicamente por los principios legales de competencia desleal o bien por principios legales civiles además, una marcas famosa se puede caracterizar por ser una marca que es conocida en un sector amplio del público general con una reputación amplia que se extiende a varios bienes y servicios, sin embargo ni la legislación nacional, la doctrina, la jurisprudencia o las fuentes de derecho nacional o internacional le han dado un trato significativo a éste tipo de marcas.

CAPITULO 3.
TRATAMIENTO DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE
CONOCIDAS Y FAMOSAS.

En el ámbito del derecho internacional se siguen dos sistemas diferentes para la protección de las marcas famosas y de las marcas notoriamente conocidas: un sistema de integración total en la regulación de marcas, y otro por el que se adoptan vías alternativas para la protección de las mismas. El primer sistema, hoy en día, es minoritario fuera de los países de la Unión Europea. Sin embargo, en algunos países, como es el caso de los Estados Unidos de América, se han dictado nuevas normas con la finalidad de proteger a las marcas notoriamente conocidas y marcas famosas, que afectan directamente a la regulación del derecho de marcas. En ese país, ha sido aprobada la norma denominada “*Federal Trademark Dilution Act*”. La citada norma tiene la finalidad de proteger a la marcas notoriamente conocidas y famosas contra el "aguamiento" o "dilusión", definiendo a la dilusión como la pérdida de la capacidad de la marca famosa o notoriamente conocida para identificar y distinguir bienes o servicios. Sin embargo, los preceptos antidilusión no se aplicarán en los casos en que se produzca un *fair use* -uso lícito- de la marca dentro del marco de la publicidad comparativa, cuando se produzca un uso no comercial del signo, y cuando la marca este dentro de una actividad o comentario de carácter informativo.¹

Dentro de los países de la Unión Europea, por la necesidad de adaptación de la legislación de los Estados miembros al contenido de La Directiva de la Unión Europea, actualmente, hay países como Francia, Italia y Alemania que han incorporado en su legislación el contenido de dicha Directiva, otorgando una protección directa a la marca famosa y notoriamente conocida.

¹ MOSTERT, Frederick W. Famous and Well Known Marks, Butterworths, Wellington, U.S.A., 1997.

Igualmente, el Reglamento 40/94, de 20 diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria protege a los titulares de marcas renombradas en varios ámbitos: en el trámite de las oposiciones; en el ejercicio de la acción de nulidad, legitimando al titular de una marca comunitaria renombrada para el ejercicio del *ius prohibendi*. En este último supuesto, el titular de una marca comunitaria renombrada puede impedir el uso de una marca infractora en tres supuestos. En primer lugar, cuando la marca comunitaria renombrada sufra un riesgo de debilitamiento del carácter distintivo de la marca. En segundo lugar, si la utilización de la marca por un tercero supone un aprovechamiento de la reputación obtenida por el titular de la marca. En tercer lugar, si la marca renombrada comunitaria sufre un riesgo de envilecimiento. Este último supuesto se produce cuando un tercero utiliza la marca para productos de baja calidad, o cuando utiliza la marca para identificar productos con connotaciones negativas.²

A continuación estudiaremos aquellos tratados internacionales de los cuales México es parte, en los que se le ha dado algún tratamiento a la marca famosa y a la marca notoriamente conocida.

En México el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da a los tratados internacionales, que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, el rango de ley suprema en toda la República. Por lo que los tratados de los que México sea signatario, son ley suprema en México en términos del citado artículo constitucional.

3.1. TRATAMIENTO INTERNACIONAL.

En los tratados internacionales que se tratarán a continuación no se encuentra ninguna referencia a marcas famosas, sin embargo, considero que el tratamiento que en ellos se da a las marcas notoriamente conocidas puede establecer cierto parámetro de aplicación, por analogía, posiblemente otorgando a las marcas famosas un grado más alto

² FERNANDEZ NOVOA, El sistema comunitario de marcas, Madrid, 1995, pp 207 y 208.

de notoriedad. Acerca de la falta de estudio de las marcas famosas en el derecho internacional se podría hacer un examen mucho más profundo y una crítica muy relevante, que no son objeto del presente, pero valdría la pena realizar.

3.1.1. CONVENIO DE PARIS.

Es sumamente importante la protección que requiere la marca dentro del comercio internacional; aunque las regulaciones a la marca varían de un país a otro, esto en virtud de la existencia de diferentes sistemas legislativos de las diversas naciones que conforman el mundo contemporáneo. Así, el nacimiento del derecho a la marca, las formas necesarias para obtener su registro y las diversas modalidades referentes a su protección quedan sujetas a exigencias que frecuentemente cambian de una legislación nacional a otra.³

“Por lo anterior, resulta necesaria la unificación de leyes, en donde exista un mínimo de principios que sean comunes a los muy variados sistemas de derechos existentes, así, la protección a la propiedad industrial trasciende las fronteras naturales. Las personas y compañías que operan en el comercio internacional necesitan protección sobre bases de armonía internacional, seguridad y uniformidad”.⁴

Razón por la que se pensó en un régimen internacional que proteja la propiedad industrial, manifestándose en un convenio internacional, instrumento que tiene por objeto establecer un mínimo de reglas que son observadas por los países firmantes de dicho Convenio y, además en un momento dado, queda abierto para que nuevos adherentes apliquen estas normas.

Lo anterior tuvo como resultado, el Convenio Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual constituye el marco de referencia internacional en materia

³ RANGEL, MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, S.A. México, 1960, pp 61 y 62.

⁴ LADAS P, Stephen. Los países latinoamericanos y el Convenio de París, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Arte. Año III. No 6, julio-diciembre, 1965, Pág 252.

de propiedad industrial, mismo que fue redactado en la ciudad de París, Francia, firmado el 20 de marzo de 1883, entrando en vigor el 7 de julio de 1884.

Dicho Convenio ha tenido hasta la fecha seis modificaciones, la primera de ellas es la Revisión de Bruselas en 1900 y la última es la Revisión de Estocolmo en 1967.

El Convenio contiene la suficiente flexibilidad, para irse ajustando por sí solo a las necesidades del progreso técnico industrial. El Convenio, pretende abarcar tanto las creaciones nuevas, incluyendo patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales, como los signos distintivos tales como las marcas, los nombres comerciales y de denominaciones de origen; también incluye la represión a la competencia desleal; es decir abarca a la propiedad industrial en un sentido muy amplio.

México se encuentra adherido al Convenio Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, a partir de un Decreto promulgado el 11 de diciembre de 1903, por lo que cuyas disposiciones, desde entonces y hasta la fecha forman parte integrante del derecho positivo mexicano.

Existen en este Convenio disposiciones en materia de marcas tales como la protección de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son el esquema del presente trabajo.

La versión original del Convenio de París de 1883, no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Esta figura es adoptada en el Convenio de París a partir de en la Revisión de la Haya de 1925. En esta Revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas la protección de las marcas notoriamente conocidas al través de la inclusión del Artículo 6 bis, con el texto siguiente:

Artículo 6 bis del Convenio de París:

“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 o la imitación, susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida por ser ya la marca dentro de la jurisdicción de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o de un género semejante”.

Cabe resaltar que esta disposición contiene una innovación de gran relevancia, ya que de la lectura de ese Artículo 6 bis se desprende que existe una nueva fuente de derecho marcario que consiste en la notoriedad, además del reconocimiento al uso y no al registro de la marca. Esta nueva fuente de derechos se contrapone con el rígido sistema tradicional, donde se consideraba que el primer uso o el registro, eran o debían ser, los únicos medios al través de los cuales se podría obtener la protección de estos signos distintivos.

Con esta gran innovación, el titular de una marca notoriamente conocida, puede invalidar el registro de una marca en otro país, sin la necesidad de que se esté usando en dicho país y de que se haya registrado, e inclusive tiene la ventaja de que la autoridad rechace solicitudes o invalide registros de oficio, en el caso de que la autoridad considere que se trata de una marca notoria, sin necesidad de que el interesado haya hecho alguna gestión.

Este precepto fue modificado por la Conferencia de la Revisión de Londres de 1934, en la cual no hubo un progreso significativo, ya que según puede observarse, sólo se aumento un grado más a la protección: para los casos de traducción de una marca notoria, y específicamente referido al evento en que la parte esencial de la marca ilícita confluya con los elementos principales de la marca notoria.

En la conferencia de Lisboa de 1958, el artículo fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la negación o cancelación del

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

Asimismo, el párrafo dos que establecía un plazo de tres años para reclamar la anulación de la marca, se modificó al aumentar el plazo a 5 años, término que empieza a correr desde la fecha de registro.

El texto vigente del Artículo 6 bis del Convenio de París hasta la revisión de Estocolmo de 1967 es como sigue:

“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.

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.

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

Del texto transcrito, se desprende que los países miembros de la Unión, incluido México, en cumplimiento de lo dispuesto por este Artículo 6 bis, están obligados:

1. A NEGAR el registro de una marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida.
2. A NULIFICAR el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de un marca notoria.
3. A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria.

Es importante para los dueños de marcas notoriamente conocidas que tanto el prestigio como el activo intangible simbolizados por sus marcas, se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, contra el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas, para evitar desvío o confusión de consumidores o clientes a favor del competidor, impedir el enriquecimiento ilegítimo del competidor y, en consecuencia, prevenir el descrédito que su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria.⁵ De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas.

Sin embargo el Convenio de París tiene ciertas limitaciones: (i) Se limita a la protección de marcas notoriamente conocidas en relación a productos idénticos o similares; (ii) se limita en cuanto a que es omiso en los criterios que sirven para determinar si una marca es notoriamente conocida; y, (iii) no incluye referencias expresas al hecho que la marca puede beneficiarse de las disposiciones del Artículo 6 bis, cuando el signo es notoriamente conocido en el comercio internacional.

⁵ RANGEL MEDINA David, La protección de marcas notorias en la Jurisprudencia Mexicana, en Rev. Méx. de Justicia, editada por la Procuraduría de la República, número 4, Vol II. oct- dic, 1984, México, Pág.359

3.1.2. ACUERDO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO DE DERECHOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: “TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS” (“TRIPS”).

Por muchos años, el único instrumento internacional enfocado al tema de notoriedad como fuente de registros de marca notoriamente conocida fue la Convención de París, hoy en día esto ha cambiado, ya que recientemente la noción de notoriedad ha sido incorporada a varios instrumentos regulatorios internacionales adaptados a niveles multinacionales y regionales.⁶

Muchos cambios en el campo de las marcas notoriamente conocidas han sido incorporados a los instrumentos internacionales que rigen el libre mercado. Esto representa, entre otras cosas, que los problemas de propiedad intelectual, examinados tanto a nivel nacional como individualmente, ya no son incorporados como parte de las agendas que rigen los tratados internacionales y han pasado a segundo plano, es decir, ahora son los países que deben adaptarse al derecho internacional.

TRIPS marca el inicio de la época global de la propiedad intelectual, está basado en los principios de territorialidad y tratamiento nacional, pero de manera trascendental reflejan la propiedad globalizada. Su alcance y amplitud permite llegar a países como China, favorece la unión comercial y los tratados comerciales.

De todos los instrumentos que contienen nuevas disposiciones en el campo de marcas notoriamente conocidas, uno de los más trascendentes es el Acuerdo TRIPS, que incluye el comercio de artículos falsificados. El TRIPS, como parte del acuerdo creado por la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), busca establecer estándares mínimos universales en el campo de los derechos de la propiedad intelectual.

⁶ RANGEL ORTIZ, Horacio, Well Known Trademarks Under International Treaties. Paris Convention and Trips. Part 1, Trademark World. February, 1997, Pág 14.

El acuerdo relativo a la OMC, es resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, concluida en Ginebra el 15 de diciembre de 1993, que contiene aparte del GATT mismo, el Acuerdo TRIPS.

Este Acuerdo constituye sin duda, uno de los acuerdos relativos a la propiedad intelectual más importante a nivel internacional. Tendrá indudablemente un impacto importante sobre el contexto jurídico del comercio internacional, especialmente para los que operan en los países de desarrollo o negocian con estos.

El acuerdo del GATT relativo a los TRIPS esta basado en tres principios fundamentales:

a) El Acuerdo establece estándares mínimos para la protección y la ejecución de los derechos de propiedad intelectual en los estados firmantes. Estos cubren los derechos de autor, las marcas, las indicaciones geográficas, el diseño industrial, las patentes, las topografías, los circuitos integrados y los secretos comerciales.

b) Por otra parte, el Acuerdo esta basado en el principio del “tratamiento nacional” según el cual cada país debe proteger a los nacionales de las otras partes firmantes mediante una protección de la propiedad intelectual que no sea menos favorable de las que ofrece a sus nacionales.

c) Por último, el Acuerdo esta basado en el principio de “la nación más favorecida”, según el cual las partes firmantes no pueden establecer discriminaciones entre ellos. Si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás.

El tema de la marca notoria es objeto de regulación del Artículo 16 párrafos 2 y 3 del Acuerdo TRIPS, resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay en contexto del GATT/OMC:

“El artículo 6 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, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público inclusive si se conoce en el medio de que se trate a consecuencia de su promoción.

El 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 a los bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso no lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

El Convenio de TRIPS provee un elemento importante que debe ser tomado en cuenta para determinar que es una marca notoriamente conocida: es que *“el conocimiento que se tenga de la marca en un sector relevante del público incluyendo... como resultado de la promoción de la marca”*. En otras palabras, se sabe del conocimiento de la marca entre el público por la exposición que tiene ante el mismo al través de la publicidad que se da a la marca en el mercado. El Convenio de TRIPS se expande para incluir en el texto del Artículo 6 bis del Convenio de París y hace una base legal disponible para la protección de marcas notoriamente conocidas en productos no competitivos. Por lo tanto el Convenio de TRIPS, provee estándares legales adicionales para reconocimiento y protección de las marcas notoriamente conocidas. Establece en donde buscar evidencia de dicho estatus pero deja abierta la pregunta de que factores deben considerarse en la determinación para la calificación de una marca como notoria.

3.1.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA DEL NORTE (“TLCAN”).

Desde una perspectiva económica, el tratado de libre comercio más significativo en relación con la interrogante de marcas notoriamente conocidas en América es el Convenio

firmado el 17 de diciembre del 1992, entre Canadá, Estados Unidos de América y México, conocido como Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ha estado vigente desde el 1 de enero de 1994. La protección de las marcas notoriamente conocidas se encuentra establecida en el Artículo 1708 del capítulo XVII del TLCAN.

“Artículo 1708. 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 al público, inclusive aquel conocimiento en el 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 normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión”.

En el caso del apartado 6 del artículo 1708 del TLCAN, se incorporan algunos principios jurisprudenciales y doctrinarios que no aparecen en el texto del Artículo 6 bis del Convenio de París como son:

- a) La extensión de la protección de las marcas a los servicios;
- b) el conocimiento de la marca en el sector correspondiente; y
- c) la protección de la marca como factor de la notoriedad.

Cabe señalar que los tres miembros del TLCAN también son miembros de la Convención de París, todos tienen conocimiento de las provisiones del Artículo 6 bis de dicha convención.

El TLCAN no hace referencia expresa a situaciones en que se involucren bienes y servicios que no son similares a aquellos amparados en el registro.

3.1.4. MERCADO COMÚN DEL SUR (“MERCOSUR”).

Después de la creación del Mercado Común del Sur, conocido como MERCOSUR en 1991, se firmó en Agosto de 1995, un tratado referente a la protección a las marcas denominado Protocolo para la Armonización de las Disposiciones de la Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, también conocido como Protocolo MERCOSUR

Los miembros del MERCOSUR han acordado ejercer en sus respectivas jurisdicciones las Disposiciones de la Convención de París. Por consiguiente, las marcas notoriamente conocidas están protegidas de acuerdo a las disposiciones del Artículo 6 bis de la Convención de París en los países miembros del MERCOSUR, el cual limita la protección de las marcas de bienes no de servicios. De cualquier forma la protección se extiende a marcas notorias de servicios en el Artículo 9 (6) del Protocolo MERCOSUR, porque en él esta indicado que el Artículo 6 bis de la Convención de París se aplicara mutatis mutandis a servicios. Disposición expresa que se incluye para marcas de servicios que no son excepcionalmente conocidas, pero en relación con cualquier actividad de negocios, se prevé la posibilidad de que exista un daño.

Para determinar si una marca es notoria y merece dicha protección, en el MERCOSUR existe una disposición mediante la cual se tomará en cuenta el conocimiento que existe de la marca en el segmento del mercado, incluyendo el conocimiento que existe de la marca en el país miembro donde estará ubicada o registrada, en donde la marca es conocida al través de la publicidad.

Los países miembros del Tratado utilizan el mismo criterio que el Artículo 6 bis de la Convención de París, por lo tanto las marcas notoriamente conocidas están protegidas de la manera que las protege el Artículo 6 bis de dicho Convenio, pero con la diferencia de que en el Tratado de MERCOSUR sí se protegen a las marcas de servicios.

3.1.5. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y AMÉRICA DEL SUR.

- a) Tratado de Libre Comercio entre México y Chile.

Este tratado entró en vigor el 1 de agosto del 1999 y en su artículo 15-17 habla de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas.

Este tratado contiene las siguientes disposiciones, al tenor literal siguiente:

“Artículo 15-17: Marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas:

Cada Parte aplicará el Artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas de servicios.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conozca la marca, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en esa Parte o fuera de ella, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, así como cuando se tenga conocimiento de la marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

1. Cada Parte asegurará, en los términos de su legislación, los medios necesarios para impedir o anular la inscripción como marca de aquellos signos o figuras 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 solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo 2 o constituyese 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.

2. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos por la Parte en la cual se desea probar la notoriedad de la misma.”⁷

⁷ Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Sistema de Información sobre el Comercio Exterior, <http://www.sice.oas.org/trade/chmefta/chme01.asp>

Al igual que en los tratados que mencionaremos posteriormente, como el de Nicaragua, es importante señalar que, México no tiene un rubro específico en la Ley que señalen cuáles son los medios probatorios ante la notoriedad, por lo que queda muy abierto el párrafo inmediato anterior, al no especificar esos medios probatorios, lo que hace difícil solicitar la notoriedad de una marca.

b) Tratados de Libre Comercio con América Latina.

En 1994, se firmaron tres tratados de libre comercio con América Latina, los cuales tienen un apartado de Propiedad Intelectual, para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Los países miembros son los siguientes:

1. México, Colombia y Venezuela.
2. México y Bolivia
3. México y Costa Rica.

En dichos tratados, se obliga a las partes a observar y reforzar las provisiones del Artículo 6 bis de la Convención de París, ya sea que las mismas sean o no miembros de dicha Convención.

La provisión adoptada en los Tratados de Libre Comercio de América Latina tienen requerimientos comunes en los artículos 2 y 16 (2 y 3) de TRIPS en cuatro elementos:

-Reforzamiento del Artículo 6 bis de la Convención de París;

-Extensiones a la protección de marcas de servicios notoriamente conocidas,

-Extensión a la protección de productos y servicios no similares;

-Tomar en cuenta el reconocimiento de la marca en el sector relevante del público.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una parte cuando el sector pertinente del público o de los círculos comerciales de esta parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una parte ó fuera de ella, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios.

Las partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusión o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

Al examinar estos Tratados nos percatamos que existen más similitudes que diferencias en lo que respecta a la marca notoriamente conocida, con los tratados anteriormente analizados.

Asimismo, los países deben observar lo que establece Artículo 6 bis de la Convención de París, y resalta que cuando los tres Tratados fueron firmados, únicamente por México y Bolivia pertenecían a la convención de París, a este momento los cinco países ya pertenecen a dicha convención.

c) Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua.

Este tratado entró en vigor el 1 de julio de 1998. Ambos países son miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Este tratado en su artículo 17-11 establece lo siguiente sobre las marcas notoriamente conocido:

“Las partes, de oficio si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusaran o invalidaran el registro y prohibirán el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituyan una reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado de público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de esta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la a Parte de que se trate.

Las partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios; constituya una aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o sugiera una conexión con la misma, y pudiera lesionar los intereses de la mencionada persona. No se aplicará esta disposición cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte”.

La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención al párrafo anterior, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.

Con base en lo anterior se puede decir que en cuanto a probar la notoriedad, se habla de que se podrán emplear todos los medios probatorios por la Parte interesada, el problema que salta a la vista, es en el aspecto de que México no tiene un rubro específico en la ley aplicable que señale cuáles son, específicamente, los medios probatorios de la notoriedad.

3.2. TRATAMIENTO NACIONAL

Como ya quedó expuesto anteriormente, México se adhirió al Convenio de París, desde el 11 de diciembre de 1903, y se ha adherido a todas y cada una de sus revisiones, incluyendo la más reciente, la de Estocolmo. Para efectos de nuestro tema es importante el Convenio de París, ya que es donde surge por primera vez la protección de la marca notoria. Por lo que, la obligación del Estado Mexicano para proteger a la marca notoria ha existido por más de setenta años desde la ratificación por parte del poder ejecutivo, el 22 de marzo de 1929, y la promulgación, el 14 de marzo de 1930, de la Revisión de la Haya al Convenio de París. En esta Revisión, se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas, al través de la inclusión del Artículo 6 bis que hemos analizado previamente.

En la jurisprudencia que se dio durante los años cincuentas y sesentas, en relación con las marcas notoriamente conocidas, los tribunales aplicaron el Artículo 6 bis, en una serie de casos en donde se involucraban marcas notorias y, se fundamentaban en el Artículo 6 bis de dicho Convenio, precisamente por el carácter auto-aplicativo de éste, desgraciadamente, se dieron casos aislados en donde los jueces no reconocían la aplicación del Convenio de París y por tanto, desconocían el artículo 133 Constitucional, aún cuando se suponía eran “expertos” en derecho, lo que dio motivo a que existieran contradicciones de tesis. En 1986, al través de la inclusión de algunas reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, se introdujo expresamente la protección a las marcas notoriamente conocidas, en consecuencia.

Así pues, antiguamente el sistema que era utilizado para proteger a las marcas notorias en México, como ya se mencionó, era al través de la aplicación del Artículo 6 bis de la Convención de París y, también, fundamentándose en precedentes tanto administrativos como judiciales en donde marcas notoriamente conocidas estaban involucradas y en donde las autoridades mexicanas se fundamentan en dicho Artículo 6 bis reconociendo, así, la notoriedad como fuente de derecho

La protección de la marca notoria en México se ha dado al través del tiempo mediante diversos preceptos legales y tesis de tribunales federales, hasta llegar a la actualidad. Tal protección, expresamente se forma de dos etapas:

1. Protección de la marca de notoria mediante la aplicación del Convenio Unión París.
2. Protección expresa en la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación se desarrollará brevemente la protección a las marcas notoriamente conocidas y famosas al través de las diversas leyes mexicanas:

a) La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, no hablaba específicamente de las marcas notoriamente conocidas, y evidentemente tampoco de las marcas famosas.

Sin embargo, en la fracción XX del artículo 91 de esta ley, se mencionaba que no eran registrados como marca: las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir la error, entendiéndose por tales los que constitúan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos y servicios que pretendían ampararse.

Como ya ha quedado señalado, una de las funciones de la marca consiste en identificar el origen o procedencia de un determinado producto o servicio, por lo tanto era imposible amparar una denominación o signo igual o semejante, susceptible de engañar al público o inducir a cierto error en cuanto al origen de los productos o servicios, a otra”que implícitamente, sin reconocimiento alguno, resultará notoriamente conocida.

La Ley descrita fue reformada el 27 de diciembre de 1986, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987 para entrar en vigor a partir del 17 de enero de 1987, en donde se introdujo la fracción XIX del artículo 91 de dicho ordenamiento legal, y en el cual se habla por primera vez de la marca notoriamente conocida.

Al entrar en vigor dichas reformas, se incluyen modificaciones al sistema que antiguamente regulaba la protección de la marca notoria en México. También se incluyen prohibiciones específicas para el registro de marcas notoriamente conocidas para aquellos que se querían aprovechar del esfuerzo y del prestigio alcanzado por signos distintivos, cuya explotación corresponde, por justicia y equidad, al creador y titular de esas marcas.

La prohibición de registrar marcas notorias se encontraba consagrada en la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, que a la letra establecía:

“Artículo 91. No son registrables como marca:

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

En este artículo se adoptó la excepción al principio de especialidad, ya que la autoridad podía objetar el registro no sólo para proteger “los mismos o similares productos o servicios” involucrados, sino también cuando “sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público en error”. Esto significa que no es necesario que los productos y servicios, protegidos por la marca notoria, sean idénticos o semejantes a los que se pretendía proteger con la marca que se intentaba registrar; sino que es posible que la autoridad negara el registro aún tratándose de productos o servicios completamente diferentes de los que amparaba la marca notoria, en virtud de que los consumidores podían confundirse en cuanto al origen de dichos productos o servicios, induciéndolos al error.

En lo que respecta a la excepción al principio de territorialidad, la fracción citada la contempla, ya que no exige la existencia de un registro marcario o de una solicitud en trámite, como requisito previo para poder objetar el registro de la marca.

b) La modernización del sistema de propiedad industrial en México principió con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial promulgada el 27 de junio de 1991, la cual sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas de 1976. Esta ley contempla, en su artículo 7º, la creación del IMPI, el cual se instituyó por decreto presidencial el 10 de diciembre de 1993, con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaria de Economía.

Posteriormente, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es reformada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, cambiando su nombre a Ley de la Propiedad Industrial. Como resultado de estas reformas, el IMPI se convierte en la autoridad para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

3.2.1. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ANTES DE LA REFORMA DE 16 DEL JUNIO DE 2005

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, hoy Ley de la Propiedad Industrial, entró en vigor el 27 de junio 1991 y en su artículo 90 fracción XV establecía lo siguiente:

" Artículo 90 no se registrará 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".

Si hacemos una comparación con la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1986, podemos encontrar que no podían ser registradas como marcas las que la Secretaría estimaba como notoriamente conocidas para proteger los mismos o similares productos y servicios, aquí se rompe completamente con el principio de especialidad ya que según la nueva redacción del artículo en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, no podían registrarse como marca las que la

Secretaría estimare como notoriamente conocidas para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

En esta ley se incorporan las formas tridimensionales y se utiliza la palabra “figura” en lugar de “signo”.

Si bien el tema de marcas notorias no es nuevo en nuestro país, de conformidad con esta ley no se establecía un procedimiento para que la autoridad en México estimara o declarara como notoria y mucho menos como famosa una marca registrada, lo que dificultaba la aplicación de estas disposiciones.

Uno de los principales problemas a los que, de conformidad con esta ley, se enfrentaban los titulares de marcas notoriamente conocidas o famosas consistía en que terceros, buscando beneficiarse del prestigio que tienen dichas marcas, solicitaban su registro para proteger productos o servicios, causando confusión a los consumidores y, en ocasiones, desprestigiando la reputación de la marca conocida o famosa.

Diversos eran y son los casos en donde una marca de prestigio y reconocimiento mundial ha sido registrada en nuestro país por una persona diferente al titular, entre ellas “Cartier”, “Banana Republic”, “Gucci” y “LaCoste”.

3.2.2. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DESPUÉS DE LA REFORMA DEL 16 DE JUNIO DE 2005

En el Diario Oficial de la Federación del Jueves 16 de junio del 2005, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo fin primordial es emitir una declaratoria de protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas en nuestro país.

a. Antecedentes

El 2 de marzo de 2005, la Cámara de Senadores recibió el expediente con la Minuta con Proyecto del Decreto por el que se reforman los artículos 6, fracciones III y X; 90, fracción XV y, se adicionan la fracción XV bis al artículo 90, y un capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso su turno a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

b. Análisis de la minuta

Las reformas y adiciones, según los legisladores del País y tal y como lo han establecido en la minuta correspondiente a La Reforma en comento, tienen por objeto crear las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa con el propósito de establecer reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por vía del acreditamiento previo y, facultar al IMPI para emitir dichas declaratorias.

Se consideraron dos grados de notoriedad: el primero, el que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos; y segundo, la fama, que se refiere al conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que por lo tanto merece la protección ampliada.

Siendo el IMPI la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, entre sus facultades tendría además, conforme a La Reforma, la de emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas. Asimismo, efectuaría también la publicación legal, a través de la Gaceta del Instituto, de las declaratorias de notoriedad o fama de marcas.

No obstante que en México ya existe la protección para las marcas a través de los Convenios y Acuerdos Internacionales en los que somos parte, como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los TRIPS y el TLCAN, según se ha analizado anteriormente, no ha existido una adecuación legal en nuestro marco normativo que permita la eficiente

aplicación de los principios de protección de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa.

La Reforma consistió pues, en que en el artículo 90 referido a los supuestos en los que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con marcas notoriamente conocidas, se adicionara en la fracción XV, la noción del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el carácter distintivo de la marca; y se dividió en dos el supuesto de aprovechamiento que pudiera causar desprestigio: primero, en el que pueda existir un aprovechamiento no autorizado; y, segundo, en que simplemente pudiese causarse el desprestigio de la marca.

Se creó la fracción XV bis del Artículo 90 para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios; bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.

Se crea un nuevo capítulo II bis denominado De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, el cual contiene los artículos del 98 bis al 98 bis-9, adoptando esta forma de enumerarlos en atención a reformas previas contenidas en la misma ley y no la secuencia de: bis, ter, quáter, etcétera.

En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, destacando que 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 IMPI una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

c. Consideraciones de los legisladores para emitir La Reforma

Algunas de las consideraciones expresadas por los legisladores al exponer el proyecto de reforma y fundamentar la emisión de ésta fueron las siguientes:

1. La Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del IMPI, tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado, para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

2. Las marcas son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; con su uso se busca prevenir cualquier posibilidad de confusión en el público.

3. Existen en el ámbito internacional marcas que por razón de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.

4. México ha suscrito diversos tratados internacionales en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección a la denominada Marca Notoriamente Conocida.

5. Durante la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigésima cuarta serie de reuniones de

las Asambleas de los Estados miembros, llevada a cabo del 20 a 29 de septiembre de 1999, se ha aprobado y emitido una Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las marcas notoriamente conocidas, en la que se han establecido criterios generales de determinación y protección de marcas notoriamente conocidas.

6. Todas las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por México, deben considerarse Ley Suprema de la Unión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución.

7. En la legislación nacional los principios de protección a las marcas notoriamente conocidas se admiten en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, particularmente en el artículo 90 fracción XV de la misma.

8. No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no eran pocos, al momento de emitir el proyecto de Reforma los casos en que marcas de gran renombre internacional han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.

Además existen marcas notoriamente conocidas que teniendo registro en México son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.

El que algunas de estas prácticas se den en nuestro sistema jurídico de Propiedad Industrial se debe a que la protección que se brinda por parte del Instituto está sujeta a una estimación, es decir, al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.

La falta de pruebas para demostrar la notoriedad es de gran importancia, ya que si consideramos que aún cuando la noción de notoriedad de las marcas guarda relación con un

argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente. Las tesis que ha sustentado el poder judicial alrededor del tema privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y, en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90, fracción XV, es decir, a la notoriedad de otra similar, el Instituto deberá expresar las razones por las cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o incluso corroborarlo mediante las constancias pertinentes.

Aún en tales circunstancias la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y, nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares que, de aprobarse la iniciativa, quedarían plenamente protegidas las marcas notoriamente conocida y famosa.

9. Se considera que la notoriedad y fama son preexistentes, la declaratoria no es constitutiva de derechos, únicamente tiene como fin reconocer dicha calidad a quien lo pruebe para que la vía del impedimento quede expedita y sustentada en pruebas.

La declaratoria debe ser un acto administrativo de carácter *declarativo* a fin de que constituya un pronunciamiento que, sin contener mandamiento ejecutivo, define la característica de notoria o famosa y cuya actualización declara también el derecho o *ius prohibendi* que permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.

A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra las reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas famosas y marcas notoriamente conocidas, antes y después del 15 de julio del 2005:

Antes de La Reforma	Después de La Reforma
<p>Artículo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:</p> <p>I., II., ...</p> <p>III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.</p> <p>IV. al IX., ...</p>	<p>Artículo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:</p> <p>I., II., ...</p> <p>III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, <i>emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas</i>, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.</p> <p>IV. al XI., ...</p>

<p>X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley.</p> <p>XI. al XII., ...</p>	<p>X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, <i>declaratorias de notoriedad o fama de marcas</i>, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley.</p> <p>XI. al XII., ...</p>
<p>Artículo 90. No serán registrables como marca:</p> <p>I. al XIV., ...</p> <p>XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.</p> <p>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</p>	<p>Artículo 90. No serán registrables como marca:</p> <p>I. al XIV., ...</p> <p>XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime <i>o haya declarado</i> notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. <i>Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:</i></p> <p>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</p>

<p>servicio; así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.</p> <p>A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.</p> <p>Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.</p>	<p>conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) <i>Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.</i></p> <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.</p>
---	--

	<p><i>XV Bis. 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 11 BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.</i></p> <p><i>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.</i></p> <p>XVI. al XVII., ...</p>
	<p><i>CAPITULO II BIS.- DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y FAMOSAS</i></p> <p><i>Artículo 98 bis.</i> 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.</p>

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.

Artículo 98 bis-1. *La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.*

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Artículo 98 bis-2. *Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los*

siguientes datos:

I. *El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.*

II. *Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.*

III. *Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.*

IV. *La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.*

V. *El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.*

VI. *Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.*

VII. *Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.*

VIII. *El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el*

extranjero.

***IX.** La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.*

***X.** El área geográfica de influencia efectiva de la marca.*

***XI.** El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.*

***XII.** El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.*

***XIII.** Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.*

***XIV.** Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.*

***XV.** El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.*

***Artículo 98 bis-3.** El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en*

artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Artículo 98 bis-4. *La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:*

I. *Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;*

II. *La marca y el número de registro que le corresponde, y*

III. *Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.*

Artículo 98 bis-5. *Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.*

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

Artículo 98 bis-6. *Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.*

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Artículo 98 bis-7. *Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.*

Artículo 98 bis-8. *Procederá la nulidad de la declaratoria: Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.*

	<p><i>Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas. Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.</i></p> <p><i>Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.</i></p> <p><i>Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.</i></p> <p><i>Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.</i></p> <p>Artículo 98 bis-9. <i>Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.</i></p>
--	---

La Reforma, en resumen, tiene como objetivo, proteger a lo que denomina marcas notoriamente conocidas y famosas, para lo cual define ambos tipos de marca y prevé que el reconocimiento de una marca con estas características se hará a través de una declaratoria de protección que podrá emitir el IMPI, a petición de parte y si se aportan los medios de prueba que a juicio de la autoridad administrativa, acrediten esa notoriedad o fama. En consecuencia, La Reforma prevé: (i) que no sea registrable como marca, aquellos signos que sean iguales o semejantes a una marca notoria o famosa, que así haya sido declarada; (ii) se refiere a medios de prueba que se deben acreditar para que se emita la declaratoria

correspondiente; y (iii) los alcances de la declaratoria, que tendrá una vigencia de cinco años renovables, siempre y cuando se puedan actualizar las condiciones que le dieron origen.

Con motivo de esta reforma se confieren facultades al IMPI, para emitir estas declaratorias, así como el publicarlas a través de la Gaceta de Propiedad Industrial. Antes de La Reforma, el IMPI estimaba como notoria una marca, al través de la resolución administrativa, por virtud de la cual se decidía un procedimiento de nulidad o infracción, lo cual sigue siendo válido, independientemente de la emisión de la declaratoria a la que se hace referencia. El que la ley establezca la facultad de emitir declaratorias, pero por otra parte, el que el IMPI pueda seguir estimando como notoria una marca, trae por consecuencia la existencia de dos sistemas y el último puede restringir la concepción de la notoriedad de una marca.

Otras características de La Reforma son las siguientes:

a) La Declaratoria constituye un acto administrativo por virtud del cual el IMPI declara que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa subsisten al tiempo en que el acto se emite. Esta declaratoria, aunque no lo menciona expresamente La Reforma, tiene efectos declarativos, no constitutivos.

b) Se aplicarán los impedimentos de registrabilidad previstos en las fracciones XV y XV Bis sin perjuicio de que la marca notoria o famosa se encuentre registrada o declarada.

c) Para obtener la declaratoria, es requisito indispensable que la marca esté registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

d) El IMPI presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco años a

partir de la fecha de su expedición, periodo en el cual se aplicará el impedimento de las fracciones XV y XV bis del artículo 90.

e) La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

f) Procederá la nulidad de la declaratoria, entre otros supuestos (Art. 98 bis-1) cuando:

(i) Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley;

(ii) Las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas;

(iii) Se hubiese otorgado en base a una valoración incorrecta de las pruebas;

(iv) Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla; y,

(v) La declaración administrativa de nulidad se hará por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que se funda su solicitud.

g) En el supuesto en el que el o los registros de marca que sirvieron de base para emitir la declaratoria se nulifiquen, la declaratoria perderá su valor probatorio (Art. 98 bis-8).

h) Finalmente, que para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada a los registros marcarios que le dieron origen.

CAPITULO 4.

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS FAMOSAS.

4.1. DIFERENCIAS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y LAS MARCAS FAMOSAS.

La legislación mexicana es la única que, a partir de La Reforma al Ley de la Propiedad Industrial de 16 de junio del 2005, ha diferenciado a las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas.

Si clasificáramos las marcas famosas y las marcas notoriamente conocidas en una categoría “especial” dentro de las marcas, encontraríamos diferencias de éstas con las marcas “ordinarias” que nos permitirían diferenciar con mayor claridad a las dos primeras.

Tal diferencia, en teoría, radica, en que las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, como categoría especial dentro de las marcas, traen consigo una excepción a los principios de especialidad y territorialidad que caracterizan a las marcas “ordinarias”, es decir tales principios no les son aplicables. La legislación mexicana protege a las marcas famosas y a las marcas notoriamente conocidas, independientemente de los productos o servicios que amparen y sin importar si la marca está registrada o no, es decir, la protección de las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas sobrepasa el criterio de especialidad ya que, la protección no se limita a la clase del producto que la marca distingue y el de territorialidad, en cuanto a que la protección no se limita al sector

geográfico en que se encuentran inscritas, con los que se protege el común de las marcas, ya que la protección se demanda inclusive fuera del territorio del Estado en el que se registran o se usan.

Por lo anterior, se dice que las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de estas marcas se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de clasificación oficial.¹

*"La institución de la marca notoria funciona sobre la base de una excepción a los principios de la territorialidad y especialidad que tradicionalmente han regulado la adquisición de derechos marcarios."*²

En cuanto a la excepción al principio de territorialidad que caracteriza a las marcas famosas y notoriamente conocidas, diferencia conceptual con las marcas ordinarias, aplicada en estricto sentido, trae aparejado un problema, pues en el caso de las marcas notoriamente conocida y famosas, el principio de territorialidad prevé la ruptura de barreras nacionales para el registro, es decir que si una marca se encuentra registrada o es usada en un país determinado y esta reconocida como notoria, no necesitará estar registrada en el territorio de otro país para que se reconozca la notoriedad de la misma, pero al a vez otorgas mayor protección a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

La jurisprudencia, *"fuente del derecho, conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales"*,³ al igual que la doctrina y la legislación tanto nacional como internacional, establece criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales de nuestro país que se han establecido en torno a la regulación jurídica de

¹ OTAMENDI, Jorge, Derecho de las Marcas, Op cit Pág. 230.

² RANGEL ORTIZ, Horacio. Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, Decisión 344. NAFTA y TRIPS. Pág. 28.

³ GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México,2000, Pág. 68

las marcas notorias; y nos dan a conocer una interpretación respecto de un precepto legal relacionado. Por lo que a continuación se citan algunos criterios, que especifican las excepciones a los principios de territorialidad y de especialidad:

“MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS.

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, aun 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, fracciones

XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", aunque no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 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.”⁴

“MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS.

La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada

⁴ TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. **Localización:** Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 193-198 Sexta Parte, Página: 109, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Nota: En el Informe de 1985 la tesis aparece bajo el rubro "MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 'GUCCI' NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS."

antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente

conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal”⁵.

⁵ TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. **Localización:** Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 193-198 Sexta Parte Página: 109 Tesis Aislada Materia(s): Administrativa Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Nota: En el Informe de 1985.

Nota: Para mayor referencia la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCIÓN DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PÍAS. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTÉN O TODAVÍA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAÍS. LOS ARTÍCULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."

La ruptura del principio de registro para las marcas notorias y famosas significa que no es necesario que la marca se encuentre registrada para ser reconocida como notoria o famosa y protegida; lo cual implica una contraposición con el principio de territorialidad que exige que las marcas tengan un primer registro en un país determinado, mientras que para el caso de las marcas notorias o famosas, no se necesita de registro alguno lo que trae como consecuencia la posibilidad de que una marca difundida con gran fuerza alcance el grado de notoriedad en el territorio internacional y la posibilidad de ser reconocida como tal en algún otro país, aun si carecen de un registro en otro territorio y derivado de lo anterior, se trata de evitar la facilidad para incurrir en actos de competencia desleal o incluso acceder al registro una marca con las características descritas por otro titular lo que devenga en una conducta ilegal en estricto sentido, protegiéndose así aquellas marcas notorias o famosas, de hecho que carecen de registro.

Vale la pena redundar en la excepción a los principios de territorialidad y de especialidad que conllevan las marcas notoriamente conocidas y marcas famosas como principal diferencia con las marcas ordinarias. En cuanto a la excepción al principio de territorialidad tiene que ver con aquellas marcas que han alcanzado la jerarquía de notoriamente conocidas y marcas famosas, las cuales reciben una protección extraterritorial, acorde con la difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen. La notoriedad de la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de ésta. Su notoriedad traspasa las fronteras del país donde ha sido depositada y apropiada regularmente, para conferir del mismo modo un monopolio en el país donde otra similar pretende ser registrada, incluso cuando no se hubiese realizado en ella ningún acto de apropiación por su titular y sobre las 45 clases que México ha adoptado, no solamente so lo una clase de productos o servicios.

Como hemos visto el Convenio de París, de 1883 con sus respectivas revisiones prevé, en su artículo 6 bis, la protección de la marca notoriamente conocida, de oficio o a petición de parte interesada y, rehúsa registrar o invalida del registro y ha prohibido el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o

traducción, susceptible de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro estime, inclusive por el uso, ser allí notoriamente conocida.

Con fundamento en lo ya tratado y analizado por el presente trabajo se estaría en posibilidad de establecer que la diferencia práctica y evidente entre la marca ordinaria y la categoría especial que constituyen las marcas notoriamente conocidas o famosas consiste en la excepción de estas últimas de cumplir con el principio de territorialidad y de especialidad que las marcas registradas comunes cumplen.

Ahí pues, la principal diferencia entre las marcas “ordinarias” y las marcas famosas y notoriamente conocidas, diferencia clara, sin embargo a continuación se trata la no tan clara diferencia entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, así como, la importancia de su protección.

Hablar sobre la diferencia entre la marca notoria y la marca famosa, resulta complejo debido a que son conceptos relativamente nuevos que se han incluido en el mundo jurídico con el paso de los años, hasta cobrar una gran importancia como lo tienen en el presente siglo, sobre todo porque actualmente no cualquiera llega a ser propietario de una marca que goza de prestigio tanto a nivel nacional como internacional, y que trae como resultado las importantísimas ganancias obtenidas por ellos al llevar al cabo la explotación de estos bienes intangibles, además de que se han propuesto varias teorías para la valoración de las mismas.

La principal diferencia entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas es el grado de notoriedad adquirido por estas últimas; lo cual se produce cuando durante la vida y trayectoria de la marca, ésta va adquiriendo mayor fuerza y reconocimiento aún que una marca notoriamente conocida, es decir una fácil evocación y asociación del signo distintivo con el producto o servicio que distingue.

El grado de conocimiento de una marca surge en distintos grados, en principio el reconocimiento se produce en el público consumidor al que va dirigido el producto o

servicio del que se trata y posteriormente tal reconocimiento se irá ampliando a otros círculos comerciales pudiendo llegar a ser identificada incluso por la mayoría de la población en un territorio determinado, inclusive por círculos comerciales que potencialmente nunca adquirirán el producto.

Al respecto Jalife Daher, menciona que *“siempre evocamos a aquellas marcas que dominan los medios de comunicación, que por su notoriedad y permanencia parecen ser centro de miradas y las preferencias de los consumidores, sin embargo existen muchas marcas... que son identificadas en un segmento relevante del mercado... representando un alto valor para sus poseedores”*.⁶

Por otra parte, De la Fuente García considera que las marcas notorias son aquellas que han sido utilizadas por el titular y que son conocidas por los sectores interesados, es decir que se consideran marca reconocidas en círculos y en los ámbitos donde se desenvuelve el producto identificado con tal marca. Mientras que las marcas famosas, son marcas que han alcanzado el más alto grado de conocimiento en el mercado y que tienen un poder de atracción hacia el público, con absoluta independencia del producto que identifican.⁷

Otamendi, al contrario de los doctrinarios anteriores, opina que para que haya notoriedad, la marca debe ser conocida por la mayor parte del público consumidor e incluso entre los que no lo son; mientras que la marca famosa es aquella que es conocida en el ámbito de los consumidores habituales.⁸

Si hacemos una síntesis generalizada de los fundamentos analizados, son marcas notorias las que gozan de un prestigio y que son conocidas por un determinado sector económico de consumidores de productos o servicios, debido a que se trata de sectores económicos habituales; por ejemplo la marca “US Divers”, ampliamente conocida entre las

⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y Valor de la Propiedad Intelectual*, Editorial Gasca Sicco, México, 2004.

⁷ DE LA FUENTE GARCÍA, Helena, *Signos Distintivos*, citado por O’Callaghan Muñoz, Javier, *Propiedad Industrial, Teoría y Práctica*.

⁸ OTAMENDI, Jorge, *Derecho de las Marcas*, Editorial Abelardo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2ª edición, 1995.

personas que practican buceo en México, mientras que las marcas famosas son aquellas que son conocidas por la mayoría del público, consumidor o no. Así mismo, puede ser una marca famosa en una determinada circunscripción territorial por ser ésta la de mayor consumo y publicidad entre sus habitantes, mientras que en otra puede ser notoriamente conocida o desconocida.

Se puede decir que la marca notoria es aquella marca que por su trayectoria, desenvolvimiento en mercados nacionales e internacionales se ha posicionado hasta alcanzar un gran éxito, y que implica un grado tal de conocimiento requerido por el público respecto de los productos o servicios amparados por ésta. Por su parte la marca famosa es aquella marca que adquiere la categoría de fama, entendiéndose ésta como la opinión pública respecto de un bien o servicio que ampara y que se ha divulgado hasta hacerse del conocimiento del público, no forzosamente consumidor, es decir, ha alcanzado gran prestigio; puede ser un conocimiento nacional o internacional.

Por su parte, la legislación mexicana aplicable establece las siguientes denominaciones al respecto:

“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.”

Atendiendo a lo dispuesto por la doctrina y por la legislación, previamente citadas, encontramos con las excepciones y deficiencias que se presumen en la legislación mexicana

y que se estudiaran en el capítulo posterior, las siguientes diferencias entre las marcas notorias y las marcas famosas:

Marca Notoria:	Marca Famosa.
Implica el conocimiento de la marca en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país.	Implica el conocimiento de la mayoría del público consumidor.
Por lo general se trata de productos o servicios pertenecientes a un sector específico.	Por lo general se trata de sectores de productos y servicios al público en general.
Menos protección que una marca famosa, ya que es probable que al momento de su estimación sea conocida por un sector del público más reducido.	Mayor protección que una marca notoriamente conocida ya que es probable que al momento de su estimación sea conocida por un sector del público amplio lo que conlleva a mayor atracción a su falsificación.

Una marca notoria no necesariamente es una marca famosa, pero una marca famosa es necesariamente notoria. Ejemplo de marca notoria que también es famosa: la empresa transnacional, de origen estadounidense, Coca Cola Company, titular de la marca Coca Cola, conocida principalmente por distinguir una bebida refrescante y con fórmula secreta protegida, es considerada como una de las más importantes marcas a nivel internacional y se le ha denominado como marca notoriamente conocida y famosa, por el grado de conocimiento que ha alcanzado en el público; independientemente de que sea consumidor o no. Por el contrario si nos apegáramos al concepto de marcas notorias y marcas famosas que nos proporciona Jorge Otamendi; erróneamente la marca Coca Cola no sería famosa, sino únicamente notoriamente conocida en virtud de que considera que una marca notoria es cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca que atiende a una categoría selecta de consumidores y su conocimiento exclusivo de

esta, cuando en realidad la marca Coca Cola es una marca conocida para diversos sectores del público sean consumidores o no. Dicha marca además de proteger refrescos protege otra clase productos para que cualquier persona los adquiriera, Para ser famosa debe ser o debió empezar siendo notoriamente conocida.

4.2. NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y DE LAS MARCAS FAMOSAS.

Tal como se ha mencionado, la notoriedad o fama es un estado especial al que llegan algunas marcas. Dicho estado privilegiado confiere como consecuencia ciertos derechos y prerrogativas particulares que la marca como tal no alcanza. Los derechos que confiere la notoriedad o fama se desprenden del texto de La Constitución, de los Tratados y Convenios Internacionales, la ley de la propiedad industrial y de su reglamento y es importante que sean protegidos.

Tales derechos que confiere la notoriedad o fama de una marca, se desprenden en primer lugar en nuestro país, del artículo 6 bis. del Convenio de París, primer ordenamiento internacional relativo a la protección de las marcas notorias cuya disposición es una disposición de excepción a la regla general que condiciona la protección de la marca al uso o registro en el país donde se busque la protección, como se ha señalado anteriormente.

Así es, pues dicho precepto extiende su protección incluso a marcas que no han sido registradas o usadas en un territorio determinado de acuerdo con el primer párrafo del mismo. De esta forma, el artículo 6 bis no debe ser visto como un régimen de excepción, sino como una fuente de derechos distinta al uso y registro, que establece la legislación mexicana.

La notoriedad confiere de esta forma, el derecho al uso exclusivo y protección de una marca aunque ella no se encuentre registrada o sea usada en un territorio determinado o para determinados productos o servicios, lo que implica al titular el derecho de persecución

o de oponerse al uso de la marca por parte de terceros que reproduzcan o usen la misma, así como a ejercitar la acción de nulidad en contra de terceros, según veremos más adelante.

Es decir, la notoriedad confiere todos aquellos derechos y prerrogativas de protección derivados de la existencia de una marca aunque ésta no se encuentre registrada en nuestro país. La exclusividad a su uso no sólo para los productos o servicios para los que fue registrada y la persecución u oposición al uso o en contra del registro de otra idéntica a similar en grado de confusión a la marca notoria, son derechos que derivan del existencia de una marca notoria con la particularidad de que el interés jurídico puede o no acreditarse obligatoriamente con el registro de la marca notoria en nuestro país, ello debido a la excepción al principio de registro a que hemos hecho referencia previamente.

Con lo anterior, podemos concluir que en la actualidad, los derechos concedidos por una marca notoria en nuestro país son los derechos de exclusividad que derivan de una marca común con todas las prerrogativas que implica y con la salvedad de que no se requiere que la misma este registrada, y también el derecho a que tal protección sea extendida a todos los productos y servicios existentes y no sólo aquellos para los que fue registrada.

Todos los anteriores son los principales derechos que emanan de la existencia de marcas notoriamente conocidas y marcas famosas y que deben ser protegidos de una manera adecuada por la Constitución, Los Tratados Internacionales y la legislación nacional e internacional, reconociendo mediante esa protección, el esfuerzo para llevar a ciertos grados de notoriedad o fama la marca en cuestión así como las preferencias del público consumidor por el nivel de calidad o satisfacción que otorgan los productos o servicios que protegen.

La protección de las marcas notorias y las marcas famosas surten sus efectos con el fin de evitar actos de imitación y competencia desleal al aprovecharse del prestigio de estas, de la calidad que las identifican y del conocimiento del público. De ahí la importancia de

que a pesar de no encontrarse registrada en un territorio determinado, la protección de la marca notoria o famosa en un país, se amplíe a los límites del territorio de otros Estados.

En relación con lo anterior, *“La práctica ha demostrado que una estricta aplicación del principio de territorialidad y del principio de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en fraudes para los legítimos dueños de las marcas y para el consumidor. Se dice, en efecto, que debido a la territorialidad alguien poco escrupuloso se aprovechara de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de este signo distintivo”*.⁹

Esta excepción de principios que engloban a las marcas notorias y famosas favorece la protección a productores de bienes, prestadores de servicios e incluso de los consumidores, ya que al ser una protección tan amplia evita el uso indebido de una marca notoria aplicándose a otros productos que no pertenecen a los de la marca notoria y protege a los consumidores de la confusión.

De la misma manera la ley prevé como infracción administrativa el uso de una marca notoriamente conocida por un tercero, sin consentimiento de su titular, dando de esta manera nuevamente protección a los derechos de los titulares de una marca famosa y una marca notoriamente conocida.

Por otra parte, además de la necesidad de protección de los derechos antes mencionados, es importante la protección a las marcas famosas y a las marcas notoriamente conocidas ya que, en los últimos tiempos, en el comercio internacional se ha registrado un incremento de productos de marca específicas; abarcando prácticamente todas las ramas de producción; que va a de de productos de lujo hasta productos de moda, tales como: automóviles, de ropa, calzado, celulares, aparatos electrónicos, reproductores, entre otros.

⁹ JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y Valor de la Propiedad Intelectual*, Op cit. 329

La Cámara de Comercio Internacional, calcula que el comercio de productos falsificados representa entre el 3% y 6% de comercio mundial, lo que equivale a una cifra de unos sesenta mil millones de dólares.¹⁰

Las consecuencias de los actos ilícitos contra marcas registradas y contra marcas notoriamente conocidas y marcas famosas aparte de ocasionar graves perjuicios económicos a los titulares de las marcas, engañar a los consumidores, ocasionan una fractura en la economía nacional; en virtud de que productos piratas, aprovechándose del prestigio que una marca notoriamente conocida o famosa ha logrado con su imagen, la causan la obtención de beneficios económicos traducido en un enriquecimiento ilícito, que de cierta forma pueden llegar a desprestigiar al titular de la marca y a ocasionarle un menoscabo en sus ganancias.

Se conocen como productos piratas a aquellos productos cuyo usuario no tiene absolutamente ningún derecho adquirido que le permita usar la marca con la que se ostentan, inclusive de aquellas que han alcanzado cierto grado de reconocimiento por el público, de la cual derivan derechos que pertenecen a un tercero, son introducidos a nuestro país de manera ilícita, a bajo costo, de una ínfima calidad y ostentando tales marcas notoriamente conocidas. La piratería en las marcas se configura cuando se adopta ilegítimamente una marca idéntica o semejante en grado de confusión y se usa dicha marca sin tener el consentimiento de su legítimo propietario.

La piratería de las marcas tiene como antecedente la Segunda Guerra Mundial, donde se suspendió la fabricación de numerosas mercancías ajenas a la industria bélica, lo que ocasionó la escasez de productos que antes de la guerra circulaban en los mercados de todo el mundo al amparo de marcas famosas. Por lo que hace a México, la situación fue aprovechada por industriales y comerciantes poco escrupulosos que a gran escala y a nivel nacional adoptaron dichas marcas para la venta de artículos elaborados en el país.¹¹

¹⁰ Información de la Cámara de Comercio Internacional, 2003. Citada por Villamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual.

¹¹ RANGEL MEDINA, David, La Piratería de las Marcas en México, Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm 18. 1986-1987, p31.

Por ejemplo pueden citarse algunos signos distintivos en la industria de los vinos y licores. Los fabricantes incluyeron en su línea de producción de bebidas, las marcas de bebidas extranjeras con prestigio como “Benedictine” y “Fundador”, que eran reproducidas en su totalidad, lo que constituía una falsificación, mientras que otras fueron objeto de una copia no tan servil sino disfrazada con elementos atenuantes de la identidad. Es decir, eran imitaciones de marcas legítimas.

Asimismo, vemos que la oferta y la demanda que diariamente se vive en los mercados nacionales e internacionales y que atiende a las necesidades de los consumidores como respuesta de la moda, temporadas, fiestas nacionales entre otras; representan el momento más factible de productores, prestadores de servicios y comerciantes para hacer uso de estas prácticas desleales e ilícitas en el comercio. Vemos comerciantes que por obtener un ingreso colocan etiquetas de marcas piratas a los productos que venden. Tal es el caso de lápices, colores, sacapuntas y demás productos escolares, a los cuales les son colocadas calcomanías personajes fantásticos de películas, caricaturas o de series de televisión; o bien imitando la imagen de un producto o servicio amparado por una marca notoria o famosa en otro similar, haciendo parecer, que el producto es de la marca que ostenta; engañando así al público consumidor y obteniendo un enriquecimiento ilícito por el uso y utilización de una marca registrada y con gran prestigio, ya que el consumidor los adquiere pensando en que se trata de un producto de su personaje favorito. He ahí la importancia de regular el uso ilícito de marcas notorias y famosas.

Durante los últimos años se ha acrecentado la adopción ilegítima de las marcas sea mediante el registro de marcas parecidas o simplemente por virud del empleo liso y llano de las marcas famosas sin recurrir a la maniobra de buscar una pretendida licitud mediante su registro.

Las siguientes imágenes muestran productos piratas de China que ilustran lo citado en los dos párrafos anteriores e intentan hacer caer en confusión al público

consumidor y hacerle creer que ostentan una calidad igual o parecida al producto que imitan o falsifican:







12

La protección de las marcas notoriamente conocidas y de las marcas famosas busca evitar las siguientes consecuencias de actos ilícitos sobre las mismas:

1. Dilusión de las marcas. El término dilusión como antes mencionado, significa diluida, debilitada por ser utilizada por terceros no autorizados, aun para productos o servicios diferentes. La dilusión de la marca es la pérdida de distintividad

¹² pincheschinos.blogspot.com

derivada del manoseo de la marca por parte de empresas no autorizadas. La dilusión de la marca se relaciona con el concepto de "confusión".

La dilusión de la marca es el debilitamiento de su fuerza distintiva, de su valor publicitario y por ende de su poder de venta.

La protección de las marcas notorias frente a la dilusión, es con el objeto de salvaguardar la integridad distintiva de la marca que se vería perjudicada de proliferar su utilización para productos o servicios diferentes. Cuando una marca pierde su distintividad pierde el poder de la misma, el sentido de que tal producto este marcado.

2. Enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito, es la consecuencia asociada a las utilidades que brinda el aprovechamiento de la fuerza distintiva de una marca y de sus características.

3. Daño a la imagen. El daño a la imagen es el resultado de la reducción de la apetecibilidad de la marca al coexistir con productos piratas. El desprestigio es el resultado del daño a la imagen de una marca notoria. Cuando falsificaciones de un producto arriban al mercado, algunas del las consecuencias que deben afrontarse es que el público pierda confianza en la marca de que se trata al no poder determinar si el producto que adquiere es original o copia.¹³

En tal sentido el artículo 90 de la ley de la Propiedad Industrial es el que consagra la protección en contra de la piratería de las marcas, y especialmente conocidas y famosas, a saber:

“Artículo 90. No serán registrables como marcas:

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

¹³ JALIFE DAHER, Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Op Cit. Pág. 124-130 y 220.

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.”

La piratería marcaria tiene como común denominador el aprovecharse de prestigio ajeno, y lógicamente este aprovechamiento tiende a producir confusión en el público consumidor. Esta confusión generalmente se origina en cuanto a la procedencia de los productos o servicios. *“El pirata que se aprovecha del prestigio ajeno está consciente de que obtendrá una ganancia ilícita”*.¹⁴

En poco tiempo se ha producido un proceso de movilización en la economía mundial, creando poderosos bloques regionales que tienden hacia la integración. La globalización expresa, la interdependencia de las economías nacionales, y el surgimiento de un sistema transnacional dominante, así como el proceso de comercialización, que han impulsado la competencia entre las grandes potencias industriales. Por lo que se han instrumentado nuevas formas de cooperación y asociación productiva con otros países. Asimismo, este proceso trae implícito la gran importancia de las marcas que por su prestigio, notoriedad o fama se han dado a conocer en diferentes partes del mundo. En el pasado solía atribuirse a las marcas un carácter nacional, se suponía que las necesidades y los gustos de los consumidores se ajustaban a las fronteras. Así por ejemplo los alemanes usaban marcas alemanas, los británicos marcas británicas. En estos días, las marcas no se limitan a las fronteras. Ya no hay productos que representen la esencia de algún país, a excepción de las denominaciones de origen. La aceleración de la de globalización, ha sido una de las tendencias más llamativas del mundo empresarial, su flexibilidad y su naturaleza

¹⁴ RANGEL MEDINA, David, Principios fundamentales para Juzgar la Imitación de las marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, núm. 8, julio- diciembre 1966, Pág 244.

cada vez más internacional, ha llevado a dar automáticamente a las marcas un tratamiento internacional o global.¹⁵

Así pues, el interés internacional de la protección a las marcas notorias y a las marcas famosas, tutela, no sólo el derecho de los consumidores a evitar el riesgo de confusión, sino también la posible apropiación indebida de la notoriedad que la marca ha conseguido ganar en el mercado debido al uso intensivo de la misma.¹⁶

David Rangel Medina, señala que la protección de las marcas notoriamente conocidas obedecen a un triple interés:¹⁷

1. Interesa a los titulares de las marcas notoriamente conocidas, que el prestigio y el activo intangible se encuentren protegidos contra el uso indebido y el deterioro que provoca su utilización no autorizada.

2. Interesa a los consumidores estar protegidos contra el engaño, la confusión, en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por quienes no están autorizados a utilizar marcas notoriamente conocidas.

3. A la sociedad en general, ya que además de beneficiar a los titulares de las marcas y a los consumidores, con la protección privilegiada a estas marcas, se promueven las prácticas comerciales equitativas y honestas.

Los elementos de la marca según el maestro Fernández Novoa, son tres: el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico.¹⁸

¹⁵ NYLON TORRES, Maria Teresa y Chavez Flores Jose, Geografía Económica, Editorial Limusa, México, 1999, Págs. 31-32.

¹⁶ DE LA FUENTE GARCÍA, Helena, Op cit, Pág. 152.

¹⁷ RANGEL MEDINA, David, Op cit.

¹⁸ FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo.1990, Pag 76.

En este sentido, la notoriedad o fama influye directamente en el elemento psicológico, y específicamente es determinante la “buena fama”, elemento intangible que existe tan sólo en la mente del público comprador. Es el estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar un cierto servicio de la marca.¹⁹ La marca es el soporte en que va sedimentándose su “buena fama”, lo cual requiere intenso trabajo de inversión con el objeto de que el público consumidor identifique a la marca, la asocie con el producto o servicio que protege y sienta deseos de adquirir la misma. De tal suerte que, *"las verdaderas funciones de la marcas son, por lo tanto, identificar un producto como satisfactorio y estimular con ellos futuras compras por el público consumidor"*.²⁰

Lo anterior, exige la existencia de normas estrictas y adecuadas a la protección de la notoriedad tanto para el consumidor, como para el empresario que ha logrado una ventaja estratégica mediante la construcción de la buena fama, pues se trata de un estado que se ha logrado alcanzar como consecuencia de un trabajo, de que hubo inversión extra en relación con el resto de los competidores lo cual merece ser recompensado; recompensa que se obtiene del propio público consumidor que asocia fácilmente el producto o servicio de que se trata con la marca correspondiente y les impulsaba adquirir estos productos servicios por encima de los de los competidores.

Es indudable que la protección a la marca notoriamente conocida y a la marca famosa está reconocida como un derecho de propiedad industrial y en el sistema jurídico mexicano, pero de forma tan inconsistente que dificulta su protección, tanto administrativa como civil, como veremos en el capítulo posterior, y que exige una urgente protección adecuada y eficaz.

¹⁹, Idem.

²⁰ SCHELLER, Frank I. citado por Martínez Medrano y Soucasse, Derecho. Op Cit. Pág. 35.

CAPITULO 5.
APLICACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEL 16 DE JUNIO DEL 2005.

La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2005, pretende darle mayor protección a las marcas notoriamente conocidas; introducir y proteger la figura de la marca famosa, y el concepto de declaratoria de notoriedad y fama. Tal reforma a su vez, entraña la posibilidad de su propia aplicación para actualizar la protección pretendida para tales figuras. A continuación se señalarán y analizarán algunos aspectos de aplicación que conlleva el contenido de La Reforma en comentario.

Como se ha establecido en el Capítulo IV anterior, la jurisprudencia ha reconocido que la notoriedad de una marca es una situación de hecho, no de “derecho”, y como tal deberá demostrarse en cada procedimiento en que dicha notoriedad o fama sea invocada, incluso de oficio. Lo anterior, está previsto en la misma Ley al establecer su procedimiento de aplicación.

La protección que La Reforma pretende otorgar a las marcas notoriamente conocidas y famosas, debe derivar de la declaratoria que otorgue el IMPI, de oficio o a petición de parte, acerca de las mismas, de otra manera la protección de ese tipo de marcas no se logrará. Tal figura solo podrá actualizarse mediante la aplicación señalada en el cuerpo de la Ley y su reforma.

5.1. DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O MARCA FAMOSA.

5.1.1. UTILIDADES Y VENTAJAS QUE OCASIONA LA OBTENCIÓN DE LA DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O MARCA FAMOSA.

La importancia de emitir una declaración de marca notoriamente conocida o una marca famosa deriva, además de por la necesidad de protección de las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas previamente analizada en el apartado 4.2. anterior, de la evidente protección que merecen aquellas marcas que por su trayectoria, posicionamiento en el mercado, difusión y conocimiento del público que han alcanzado lo cual es una necesidad real ya que no falta que un competidor desleal se aproveche de una marca internacional que todavía no ha sido registrada en su país y la registra a su nombre aprovechándose del éxito de ésta y que sin haber incurrido en gastos publicitarios y sin costarle trabajo, gana la confianza de la clientela obteniendo beneficios económicos indebidos, incluso su uso ilegal pudiera ocasionar el desprestigio de la marca. Tal necesidad de protección debía ser exteriorizada mediante un acto administrativo que represente el derecho de ser titular de una marca notoriamente conocida o famosa, la declaratoria.

Como resultado de la preocupación por proteger a las marcas notoriamente conocidas y famosas, se ha establecido el impedimento antes estudiado del artículo 90, fracción XV y XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que impide el registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión a una marca notoriamente conocida o famosa por considerar que éstas pudiesen crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida o famosa. La declaratoria de notoriedad o fama, se creo con el objeto de proteger los intereses de los titulares de las marcas notorias, así como del público consumidor, evitando la existencia de registros marcarios iguales o semejantes en grado de confusión, lo cual se podría probar mediante la exhibición de la declaratoria correspondiente.

La figura de la marca notoria que, ha jugado un papel muy controvertido en nuestra legislación, se ha resumido a una simple percepción y estimación por parte de la autoridad administrativa; la ley faculta para impedir el registro de marcas que pudieran inducir a error o crear confusión con respecto a una marca que el instituto estime como notoriamente conocida, lo anterior, aunado a que antes de La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial había una inexistencia del procedimiento para obtener la declaración administrativa de notoriedad ocasionó que en diversas ocasiones el IMPI declaró la notoriedad de algunas marcas, estimando lo que al efecto era procedente, sin ningún fundamento legal y sin contemplar algún grado distinto de notoriedad. Las marcas de las que el Instituto reconoció su notoriedad, antes de La Reforma, fueron producto de largos y costosos litigios ya que por lo general el titular de una marca era quien consideraba que su registro marcario gozaba de notoriedad. El medio más común para obtener tal reconocimiento, era en primer lugar solicitar la declaración administrativa de nulidad de la marca usurpadora que indebidamente había sido registrada para obtener como resultado de una resolución del procedimiento contencioso, la nulidad de ésta y al mismo tiempo el reconocimiento de la notoriedad de la marca en conflicto por parte del IMPI.

Otra consideración de la importancia de emitir una declaratoria respecto de las marcas notoriamente conocidas o famosas es que en el pasado ocurría que cuando el IMPI objetaba el registro de una solicitud de registro marcario con el motivo de que se trataba de una marca notoria, con fundamento en el artículo 90, fracciones XV, en la resolución en que se negaba el registro de esa marca se hacía un reconocimiento expreso de la notoriedad de la marca que se estaba protegiendo, pero si la situación volvía a presentarse, debía iniciarse nuevamente el mismo procedimiento contencioso.

Anteriormente, las formas en que nuestra Autoridad se pronunciaba en el sentido de reconocer la notoriedad de una marca eran:

- a) Durante la resolución de un litigio marcario;
- b) Cuando negaba el registro de una marca a un tercero; o bien

- a) por estimar que la misma pretendía ser indebidamente registrada al ser la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida.

Sin embargo, aparte de que el IMPI generalmente fue renuente a declarar la notoriedad de una marca, nuestra legislación no preveía un procedimiento mediante el cual el titular de una marca pudiera obtener una declaratoria de notoriedad por parte del IMPI, o a un reconocimiento oficial de este hecho.¹

Antes de La Reforma la Ley de la Propiedad Industrial, sólo preveía, la estimación que hiciera el IMPI para considerar una marca notoriamente conocida. De hecho, no estaba previsto en la legislación un procedimiento como tal, para determinar si una marca era notoria o no, por lo que se sabe, las marcas que al efecto el Instituto estimó notoriamente conocidas, fueron prácticamente una mera coincidencia en virtud de que era al través de procedimientos como nulidad, cancelación o caducidad de las marcas que las partes solicitaban estas declaraciones, y en múltiples ocasiones, uno de los argumentos que señalaban en su demanda era el que la subsistencia de estos signos marcarios semejantes o iguales a las marcas, causaban un desprestigio y daño a su imagen en virtud de que la marca había tenido tanto éxito en el mercado que el Instituto debía considerarla como notoria; como resultado de esto, el IMPI, facultado para ello al emitir la resolución de que declaraba nula, caduca o cancelaba una marca, también determinaba, a su juicio, que esa marca debía ser considerada como notoriamente conocida o no. Ahora con La Reforma se prevén dos supuestos en los que se puede considerar como notoria o famosa una marca, por un lado la estimación que al efecto realicé el IMPI o bien la declaración que, a petición de parte, haya o hecho de la notoriedad o fama el Instituto.

Después de La Reforma en comentario, la segunda parte de esta fracción XV enumera cuatro supuestos de procedencia del impedimento para registrar una marca:

¹ Panamericana de Patentes y Marcas, S.C., Marcas Notoriamente Conocidas y Marcas Famosas. Boletín PPM No.5 Enero 2006.

1. Cuando ésta pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
2. cuando pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
3. cuando pudiese causar desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
4. cuando pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Estos supuestos de procedencia, constituyen las causas del uso ilícito de una marca: confusión o riesgo de asociación, aprovechamiento ilícito, desprestigio de la marca, dilución, entre otros.

Como podemos ver en la Ley de la Propiedad Industrial y su escasa, si no es que casi nula, regulación respecto de la marca notoriamente conocida exigía de manera necesaria una reforma que brindará mayor protección a esta figura jurídica; que tuviera como fin desaparecer esa laguna de la ley.

5.1.2. FACULTADES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA EMITIR UNA DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O MARCA FAMOSA: FACULTAD DECLARATIVA O CONSTITUTIVA.

La competencia, es la posibilidad que tiene un órgano para actuar; siendo la propia ley la que determina sus facultades, mismas que deben estar contempladas en la ley o bien, por disposición de ésta, en su reglamento o en un acuerdo declaratorio de facultades. El artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, prevé las facultades concedidas al IMPI, como principal autoridad administrativa en materia de propiedad industrial; por lo que hace a las marcas notoriamente conocidas famosas, la fracción III del citado artículo, establece

su competencia para tramitar y emitir la declaratoria correspondiente ya sea de marcas notoriamente conocidas o de marcas famosas.

La competencia es uno de los requisitos que debe reunir todo acto de autoridad, para que sea lícito. El fundamento de lo anterior se encuentra en el artículo 16 constitucional que establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que se funde y motive en causa legal del procedimiento”.

Cabe señalar que en la iniciativa de La Reforma, en la exposición de motivos, se señaló puntualmente que La Reforma además de darle protección a las marcas notorias buscaba darle, básicamente, una mayor protección a las marcas famosas, esto porque el legislador considero la existencia de dos grados de notoriedad: por un lado la de la marca notoriamente conocida y por el otro lado la marca famosa, para lo cual debía establecer la competencia de la autoridad que emitiera la declaratoria de notoriedad y fama.

La competencia es un factor determinante en la actuación de la autoridad administrativa para emitir el acto con apego a derecho, evitando de esta forma la nulidad del mismo; por tal motivo la creación de figuras jurídicas como son la declaratoria de marca notoriamente conocida y famosa previstas en la ley de la materia, que trae como consecuencia La Reforma de la Ley, debe establecer en primer lugar la competencia que va a tener el organismo administrativo encargado de emitirlo y en segundo lugar al la autoridad competente para realizar determinadas actuaciones.

El acto administrativo es la actividad o función administrativa consistente en una declaración de la voluntad del órgano público que produce efectos jurídicos. Algunos doctrinarios coinciden en que son elementos del acto administrativo: El sujeto, la voluntad, el objeto, la forma, el motivo, la finalidad y el mérito.²

² Cfr. Serra Rojas, Gabino Fraga y Martínez Morales

Con La Reforma se considera la declaratoria de notoriedad o fama como un acto administrativo de carácter declarativo; en virtud de que la autoridad administrativa en este caso, el IMPI, cuenta con las facultades para recibir a priori, los elementos que puedan acreditar la notoriedad o fama de las marcas para valorarlos y posteriormente decidir si se trata o no de una marca famosa o notoriamente conocida. Tal como lo señala el artículo 98 bis-1 de la citada ley, a saber:

“Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en el que el acto se emite”.

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracción XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas, es decir que el registro de la marca no otorgará un derecho, la simple estimación de que la marca sea notoria o conocida con independencia de su registro constituye una declaración de hecho.

Como ya se precisó, tal declaratoria de notoriedad o fama constituye propiamente un acto administrativo, por lo que, debe cumplir con los requisitos, constitucionales y legales continuación se señalan:

	Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 38 del Código Fiscal de la Federación	Artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo
Constar por escrito	X	X	X
Estar emitido por	X		X

autoridad competente			
Señalar la autoridad que lo emite		X	
Fundado	X	X	X
Motivado	X	X	X
Ostentar firma del funcionario que lo emite		X	X
Contener lugar y fecha de emisión			X
Finalidad de interés público			X
Objeto que pueda ser materia del acto			X
Emitirse con apego al a ley			X

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener la declaratoria, la marca debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad fama.

A continuación se muestra una tabla comparativa que menciona los elementos del acto administrativo, en general, y la declaratoria de notoriedad o fama como acto administrativo:

Elementos del acto administrativo:	Declaratoria de notoriedad o fama:
1. Sujeto. Órgano de la administración pública competente para emitir el acto. El servidor público facultado para ello.	1. El IMPI, como autoridad administrativa competente para emitir el acto (artículo 6º fracción III y X de la Ley de la Propiedad Industrial). Cabe señalar que no existe disposición al respecto de qué servidor público está facultado para emitir la declaratoria de notoriedad o fama.
2. Voluntad. Expresión de una decisión del órgano administrativo, pronunciada en cualquier sentido, que produce consecuencias de derecho.	2. La declaración de voluntad es el acto administrativo en sí, es decir la declaratoria de notoriedad o fama de marcas.
3. Objeto. Lo que se persigue al emitir el acto, es decir: crear, registrar, reconocer, modificar o extinguir situaciones de derecho.	3. Crear las figuras de: a) declaratoria de notoriedad o, b) declaratoria de fama.
4. Forma. Manera en que se exteriorizar la voluntad del órgano administrativo (escrita o verbal).	4. La presentación de la solicitud por escrito ante el Instituto, pago de tarifas, examen de los elementos, datos y documentos aportados, para expedición de la declaratoria correspondiente.
5. Motivación. Son las consideraciones de hecho y derecho que tiene el órgano administrativo para emitir el acto.	5. El interés por proteger las marcas notorias se da en virtud de diversos casos en que se ha causado un perjuicio a los titulares de estas marcas, ya que personas distintas a sus titulares registran marcas

	iguales o semejantes en grado de confusión a marcas que alcanzado un éxito comercial.
6. Finalidad. Es la meta o propósito que el órgano administrativo persigue al emitir el acto.	6. Dar un reconocimiento o protección en nuestra legislación a las marcas notorias, evitar perjuicios económicos a sus titulares y proteger a los consumidores frente a competidores desleales.
7. Mérito. Conveniencia y utilidad del acto administrativo.	7. Se relaciona directamente con el motivo y la finalidad. Destaca la necesidad existente de regular y establecer una protección a las marcas notorias y famosas.

Ahora bien, la facultad discrecional, implica esencialmente la posibilidad de elección de actuación, dentro de un margen permitido por la ley, es decir, permite que la autoridad administrativa llevé al cabo una valoración subjetiva para determinar el sentido y los alcances que podría tener el emitir un acto administrativo para producir consecuencias jurídicas.

El tratadista Gabino Eduardo Castrejón García señala dos elementos de las facultades discrecionales de la autoridad:³

1. Como parte de la competencia del órgano administrativo, la ley siempre debe ser la que la otorgue.

2. Su objeto es que, dentro de esos límites, se pueda apreciar por parte del funcionario una serie de características que van desde el decidir si se actúa o no hasta señalar el límite de esa actuación.

³ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, Derecho Administrativo I, Editorial Carabina Cárdenas, Editor Distribuido, México, 2002, página 358-367.

Por su parte el profesor Martínez Morales agrega⁴:

1. La competencia del órgano.
2. Una adecuada motivación.
3. Emitir el acto dentro de cierto margen.

Es muy frecuente encontrar facultades discrecionales en organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, por lo que no se declara excepción el IMPI, como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía. En materia de marcas notoriamente conocidas y famosas, esta reforma da al IMPI la facultad discrecional de estimar cuando una marca puede ser considerada como notoriamente conocida o famosa tal como se aprecia a continuación y expresarla mediante un acto administrativo de su competencia.

El artículo de la Ley de Propiedad Industrial que consagra tal facultad discrecional es el que se menciona a continuación:

"Artículo 90. No serán registrables como marcas:

*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... "*

*XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto **estime** o haya declarado famosa en términos del capítulo II bis, para ser aplicable a cualquier producto o servicio."*

⁴ MARTÍNEZ MORALES, Rafael.- Derecho Administrativo. 9a. Edición. México, D.F. Diciembre De 1987. ISBN 970-613-003-9. 316 P.

Como se puede apreciar, y de acuerdo con lo que hemos señalado de las facultades discrecionales de las autoridades, la legislación establece que el Instituto sea en el que “estime” cuando una marca es notoriamente conocida o famosa. El concepto “estime”, denota la posibilidad de emitir juicios subjetivos, al ser una apreciación y valoración de algo, en este caso esa apreciación y valoración es la que el IMPI está facultado a realizar para emitir la declaratoria de notoriedad o fama.

Por lo que respecta a la fracción XV bis del citado artículo, éste establece el impedimento para registrar como marca las denominaciones figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa o notoriamente conocida; de tal forma que se trata de proteger a la marca notoria y famosa sin embargo al tener la facultad de estimar, deja de manera muy general la protección a estas marcas famosas en lo cual se le puede dar cabida nuevamente a la facultad discrecional de la autoridad.

Abundando un poco más en el asunto, el estar frente a una facultad discrecional resulta en ocasiones un poco complejo en razón de que un acto administrativo como lo es la de declaratoria de notoriedad o fama emitida con base en facultades discrecionales del IMPI, su actuación debe ser con apego a la ley, no violando garantías individuales que nuestra propia Constitución establece. Las garantías que se pueden ver afectadas por la emisión de actos administrativos emitidos con base en facultades discrecionales son: la igualdad ante la ley, las formalidades esenciales del procedimiento, la correcta aplicación de la ley, la competencia legal del órgano emisor, servidor público debidamente facultado, forma escrita en el acto, fundamentación y motivación, todas ellas previstas en el artículo 13, 14 y 16 constitucionales.

5.1.3. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA DECLARACIÓN DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O FAMOSA.

El artículo 98 bis-4 de el la Ley de la Propiedad Industrial señala los requisitos para solicitar la declaración de notoriedad o fama de una marca.

“Artículo 98 bis-4. La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta ley y su reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios en que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

1. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;

2. la marca y el número de registro que corresponde, y

3. documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud”.

Del citado artículo se desprende lo siguiente.

1. La solicitud de declaración de notoriedad fama deberá ser por escrito.

2. Deberá cumplir con todas las formalidades para las solicitudes y promociones establecidas en la ley y reglamento. Es decir se complementa con los citados en los artículos 113 de la Ley y 56 del reglamento.

3. Se debe acompañar a dicha solicitud la documentación probatoria y los elementos con los que se acredite la notoriedad o fama.

La solicitud de declaración de notoriedad en un principio, se hará por escrito y deberá presentarse ante el IMPI. Esta solicitud debe cumplir con todos los requisitos y formalidades de cualquier solicitud o promoción presentada al Instituto. Una vez efectuado el pago de la tarifa correspondiente (sobre la cual más adelante se hacen algunos comentarios) y recibida la solicitud, se emite un oficio para llevar al cabo los exámenes de forma y de fondo.

a. Examen de forma.

Es un examen administrativo realizado por el IMPI, consistente en la revisión de la solicitud y de los documentos que la acompañan; con el objeto de comprobar que se cumplan los requisitos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. Ejemplo: nombre del solicitante, firma, domicilio para oír y recibir notificaciones.

b. Examen de fondo.

Es un examen técnico, realizado por el IMPI, consiste en el estudio y análisis de los documentos y elementos aportados por el solicitante para acreditar la notoriedad o fama, con el fin de verificar que la marca sea efectivamente notoriamente conocida o famosa y así otorgarle la protección prevista por la ley de la materia.

Si a juicio del Instituto (facultad discrecional, previamente analizada), los elementos, datos y documentos aportados por el solicitante no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que éste haga las aclaraciones o adiciones necesarias, el plazo para realizarlas será de cuatro meses. Pero si transcurrido dicho plazo el solicitante no cumple, la solicitud será desechada.

Concluido el trámite de recepción de la solicitud, el examen de forma y fondo, y satisfechos los requisitos que marca la ley y su reglamento, el IMPI procederá a emitir la declaratoria correspondiente (de marca notoriamente conocida o famosa). A contrario sensu, si el Instituto negara el otorgamiento de la declaratoria correspondiente, se notificará por escrito al solicitante, la notificación deberá expresar los motivos y fundamentos de la resolución y la valoración de cada uno de los elementos probatorios recibidos.

Así pues, una vez concluido el trámite, las resoluciones que al efecto el IMPI podrá emitir son:

1. Expedir la declaratoria correspondiente; o
2. negar la declaratoria.

En el caso de que el Instituto haya decidido emitir la declaratoria de notoriedad o fama ésta deberá de ser publicada en la gaceta. Esta reforma no contempla el contenido de la declaratoria que el efecto realice el instituto, a pesar de que se puede presumir que debe cumplir con los elementos del acto administrativo, en materia específica de propiedad industrial, es omisa, pero el IMPI reconoce la declaratoria como documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales y extranjeros.

Por otro lado, si el Instituto negó la declaratoria está obligado a notificarle su resolución al solicitante, dicha resolución deberá estar fundada y motivada además de señalar la valoración de todos los elementos probatorios recibidos. Cabe señalar que en contra de la resolución que dicte el IMPI procederá el recurso de revisión y el de juicio de nulidad.

Si la decisión de IMPI es emitir la declaratoria, la Ley establece que el derecho que la misma otorga, será de cinco años, al respecto señala lo siguiente:

"Artículo 98 bis-3. El Instituto presumirá salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicarse, según corresponda, el impedimento previsto en el artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita".

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Es decir, la declaratoria de notoriedad o fama que al efecto emita el IMPI, tendrá la vigencia de cinco años, contados a partir de que se expidió la declaratoria correspondiente.

5.2. PRUEBAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE DECLARATORIA DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O FAMOSA

Las formas de acreditar la notoriedad o fama de una marca, constituyen el conjunto de documentos y elementos que deben aportar los solicitantes al momento de solicitar una declaratoria de notoriedad o fama, para que las autoridades los valore al momento de emitir sus juicios subjetivos derivados de la facultad discrecional, manera debidamente fundada y motivada.

Al respecto son aplicables los dos siguientes artículos de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 98 bis que señala: “*a efecto de demostrar la notoriedad o fama, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley*”, y el

Artículo 98 bis-2, que señala: “*Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:*

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

- IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.*
- V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.*
- VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.*
- VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.*
- VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.*
- IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.*
- X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.*
- XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.*
- XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.*
- XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.*
- XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.*
- XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado”.*

5.3. PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD FAMA DE LAS MARCAS.

Por su importancia, merece un análisis el artículo 98 bis -8 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo contenido es el siguiente.

"Artículo 98 bis-8. Procederá la nulidad de la declaratoria:

- 1. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.*
- 2. Cuando las pruebas en las que se sustenta la declaratoria sean falsas.*
- 3. Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.*
- 4. Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.*

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda la solicitud.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen, o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio”.

El precepto citado con antelación, prevé cuatro supuestos en los que la declaratoria podría ser declarada nula pero señala en la última parte de este precepto un aspecto muy importante respecto de estos bienes incorpóreos, como lo son las marcas y que en materia civil se conoce como “la suerte de lo principal la sigue lo accesorio”, es decir que si el registro marcario que fue declarado notoriamente conocido o famoso caducara, se cancelara o se nulificara, la declaratoria de notoriedad o fama perdería su valor probatorio.

5.4. PROBLEMAS ORIGINADOS DE LA APLICACIÓN DE REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 16 DE JUNIO DEL 2005. DEFICIENCIAS DE LA REFORMA.

La Reforma fue originada con la intención, al menos aparente de otorgar la protección necesaria a las marcas notoriamente conocidas y famosas, sin embargo al momento de encontrarnos frente a ésta para lograr actualizar los supuestos en ella previstos, se originan problemas de aplicación que hacen muy difícil llevar a la práctica La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y activar la protección que ésta pretende, algunos de esos problemas se mencionan y analizan a continuación con el propósito de que en el capítulo posterior se plantee una posible solución a los mismos.

La Reforma introduce por primera vez en nuestra legislación el concepto que “marcas famosas”, y no sólo eso sino que define e intenta marcar la diferencia respecto de la marca notoria y la marca famosa; cuestión que ni la doctrina, la jurisprudencia mexicana, el Convenio de París, los acuerdos TRIPS y el TLCAN, han establecido, por lo que resulta absurdo crear nuevas figuras jurídicas cuando la controvertida marca notoriamente

conocida, no se le ha dado un tratamiento adecuado y suficiente y esto se ve desde la gran controversia que hay para definir a la marca notoria.

El tema de las marcas notorias atiende a un problema semántico, en virtud de que hay una gran discrepancia en la doctrina para denominar a aquellas marcas que por su trayectoria, publicidad, conocimiento en el público se han posicionado en mercados nacionales e internacionales. Diversas denominaciones se han dado al respecto, tales como: marcas notorias, marcas renombradas, marcas famosas, marcas de alto renombre, marcas de alta reputación, marcas conocidas a lo lejos, marcas mundiales, marcas globales, entre otras.

Las definiciones que se mencionan a continuación son las definiciones legales establecidas en el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial de marca notoriamente conocida y de marca famosa y que han sido previamente mencionadas. Es importante analizar, primeramente, la diferencia entre estas marcas que establece la Ley, ya que es la legislación mexicana, después de los tratados internacionales, el elemento que marca la pauta para la protección de los derechos que entrañan estas marcas así como su declaratoria.

Definiciones legales de marca notoriamente conocida y marca famosa:

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	MARCA FAMOSA
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	Una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.	
--	--

La primera insuficiencia que observamos al analizar ambas definiciones de la Ley actual, según La Reforma a la misma de 16 de junio del 2005 es la siguiente:

Existe una diferencia mínima, pero importante y no delimitada completamente en la Ley, y es la palabra “consumidor”; según la Ley de Protección al Consumidor, consumidor *“es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios, o bien; la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros”* es decir son aquellos adquirentes de productos o servicios.⁵

Ahora bien, derivado de lo anterior podemos observar que según la Ley, la marca notoriamente conocida, es aquella conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, mientras que la famosa es conocida por la mayoría del público consumidor. La pregunta es ¿qué la mayoría del público consumidor no es, finalmente, un sector determinado del público o bien un círculo comercial del país? Si entendemos por consumidor sólo a los adquirentes de productos o servicios estos conforman pues, un sector determinado del público, independientemente de que los concededores de la marca sean la mayoría o la minoría de dicho círculo, es decir, es muy importante señalar que de todo el público solo una parte de este es consumidor, independientemente de que el resto pueda o se pretenda que sea público potencialmente consumidor.

Ahí pues la primera complicación de aplicación de La Reforma, la ley no es clara al determinar que es una marca notoriamente conocida y una marca famosa; la Ley no da pues, elementos suficientes al servidor público encargado de expedir la declaratoria de

⁵ Ley de Protección al Consumidor vigente.

notoriedad y fama, quien quiera que sea, para distinguir correctamente una de otra. Si la base no es clara ni diferenciadora, tampoco es posible que la declaratoria lo sea.

A pesar de que en el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador intenta establecer los parámetros en los cuales se base el Instituto para estimar esta notoriedad o fama, desde mi punto de vista, considero que tal artículo es deficiente, ya que presenta definiciones de lo que debe entenderse por marca notoriamente conocida y famosa, imprecisas, dejando al libre albedrío la actuación de la autoridad.

Segunda crítica: de acuerdo con lo que hemos señalado de las facultades discrecionales del IMPI, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90, fracción XV y XV bis, establece que el Instituto sea el que “estime” cuando una marca es notoriamente conocida o famosa. El concepto “estime”, denota la posibilidad de emitir juicios subjetivos, al ser una apreciación y valoración de algo. En este caso esa apreciación y valoración es la que el IMPI está facultado a realizar para emitir la declaratoria de notoriedad o fama y la incorrecta comprensión derivada de la imprecisión que arroja la ley del concepto de notoriedad y fama, han traído como consecuencia que injustamente se niegue el registro de una marca y peor aun, se han impuesto multas muy altas a los usuarios de marcas que la autoridad consideró como notoriamente conocidas en el extranjero o considero que las marcas que se intentaban registrar gozaban de una publicidad aislada, ambas estimaciones sin fundamento legal alguno.

El problema de la estimación de notoriedad o fama de las marcas emitido por el IMPI es que al tratarse de subjetividad y de considerar que los examinadores de marca son los que llevan al cabo esta función, es prácticamente imposible, homologar los criterios que cada uno sostenga, porque si bien como regla general esta valoración debe ser sustentada con los elementos aportados por los solicitantes, cuando la declaratoria se emite a petición de parte, finalmente el examinador, es quien de manera subjetiva, es decir atendiendo a su modo de pensar, “estima”, si esa marca reviste de notoriedad o fama o no, mientras que otro examinador tendrá otro punto de vista, o peor aun el afectado por la emisión de tal declaratoria no aceptará que la facultad discrecional de la autoridad exceda límites de

inequidad, de fundamentación y de motivación, muy difíciles de respetar por el subjetivismo que engloba la estimación.

Además no solo la determinación de si una marca es notoriamente conocida o famosa atienden al subjetivismo, sino también el establecer si una marca engloba más o menos grado de notoriedad para entonces declararla notoriamente conocida o famosa, lo cual según mencionado anteriormente no podrá hacerse por que la legislación mexicana no diferencia suficientemente los grados de notoriedad de una u otra marca.

Así pues, reconocer la diferencia entre los grados de conocimiento de una marca por parte del público, es un problema que también, atiende al subjetivismo en el que se engloban a ambos conceptos, por lo complejo que resulta limitarlos entre sí, ya que si adoptamos los conceptos de la marca notoria y la marca famosa que nos proporciona la Ley de la Propiedad Industrial y algunos tratadista que las pretenden diferenciar nos encontraríamos ante una dificultad real, ya que como se ha mencionado repetidamente los conceptos de la Ley no nos establecen parámetros claros para adoptar una diferenciación clara entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, es decir la Ley no es clara para permitir diferenciarlas apegándonos a los conceptos que ésta establece; dichas afirmaciones respaldadas por el criterio tan acertado que hace Alberto Chavanne: *"La notoriedad se puede escapar a un subjetivismo bastante amplio, se puede pensar que es necesario que el término empleado como marca evoque inmediatamente en el espíritu del público el producto recubierto con esa marca. Este carácter evocador debe ser el de toda la población y no solamente el de la gente que consumen habitualmente esa clase de productos. Por ejemplo-, una marca para raqueta de tenis podrá ser muy conocida de los amateurs de tenis. En esta opinión, ésta no es una marca notoria si no evoca raquetas de tenis, incluso en el espíritu de aquellos que no practican ese deporte."*⁶

Entonces, es difícil encontrar la manera de evaluar la "notoriedad de una marca" desde la óptica jurídica. Aún no hay un método definitivo y deberán invocarse varios

⁶ CHAVANNE, Alberto, Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, revista mexicana de la propiedad industrial y artística, Número 8, año IV, julio-diciembre 1966, México, Distrito Federal. Pág. 342.

critérios para poder determinarla. Por ejemplo, una marca es notoria cuando identifica productos o servicios que gozan de cierta calidad, adquieren una aceptación en el público consumidor y una reputación que es inicialmente local y que, más tarde, se va difundiendo más allá de las fronteras del país del que es originaria, hasta convertirse en una marca internacionalmente conocida. Aquí juega un papel importante la publicidad; en nuestros días, el desarrollo de los medios de comunicación y de la información publicitaria ha dado lugar a que algunos signos sean notorios y otros famosos. Este poder de atracción representa un aspecto del valor económico que es distinto de aquél que resulta de simplemente identificar el origen. Por ejemplo, las marcas FORD®, L'OREAL®, NESTLE®, PEPSI®, COCA-COLA®, LANCÔME®, son mundialmente conocidas gracias a la comunicación, el comercio de tipo internacional, los programas y factores publicitarios, e, inclusive, han llegado a ser conocidas fuera de las fronteras del país de origen antes de que se registren en los otros países en los que se desea protegerlas. Estas marcas gozan de un grado de prestigio poco frecuente lo que se traduce, eventualmente, en un símbolo de status, pero hay otras marcas que no tienen su calidad ni su publicidad, en inversión, y sin embargo han alcanzado un grado de reconocimiento del público importante.

Existen dos aspectos importantes que acompañan a estas marcas notorias y famosas, que son: la calidad y la publicidad; ya que una marca puede gozar de notoriedad o fama porque los productos que elabora o los servicios que ofrece son de una excelente calidad; así como también la publicidad es muy influyente en estos aspectos, tal como afirma Jorge Otamendi, “*sin publicidad a la marca no puede ser conocida*”.⁷ Si tiene algo de cierto que la publicidad y la calidad de los productos y servicios tienen una gran influencia en este tipo de marcas, estos no pueden ser consideradas como factores determinantes para que una marca sea notoriamente conocida o famosa; en virtud de que existen muchas marcas que tienen campañas publicitarias, donde el capital invertido es impensable, y las vemos en todas partes, pero sus productos o servicios son de ínfima calidad; por ejemplo, McDonald's se acepta una de las franquicias más importantes a nivel internacional y se considerada como una marca notoria, la calidad de sus productos es muy mala; incluso esta

⁷ OTAMENDI, Jorge, Derecho de las Marcas. Op cit.

transnacional ha estado inmersa en diversos problemas legales, por vender alimentos descompuestos e incluso contaminados, con materias dañinas para el ser humano.

Una crítica más, es que como se ha mencionado anteriormente, La Reforma prevé la competencia de Instituto para emitir la declaratoria, pero se olvida de la existencia del reglamento del IMPI, que tiene como principal función establecer la organización y competencia de las autoridades del Instituto, para el ejercicio de las facultades concedidas en la ley de la materia; esto en virtud de que no contempla que autoridad del Instituto, específicamente, es la competente para tramitar y emitir la declaratoria de notoriedad o fama, previstas por el ordenamiento jurídico. La falta de especificación de autoridad competente para emitir la declaratoria de notoriedad o fama, dejará a los solicitantes de la misma en un estado de incertidumbre jurídica.

Es importante mencionar que ni en la legislación actual aplicable, ni en normas internas del IMPI existe una mención a la Dirección, Subdirección o funcionario público del IMPI competente para emitir la declaratoria de notoriedad o fama de una marca.

Por otro lado la Ley establece como facultad del Instituto, la publicidad que debe realizar al efecto de las declaraciones de notoriedad o fama, al través de la Gaceta como medio informativo y de publicación legal del instituto. El propósito de publicar en la Gaceta la declaratoria de notoriedad o fama se da en virtud de que las disposiciones de la citada ley son de orden público, además de considerar que la publicación es con el objeto de que la protección a estas figuras jurídicas surta efecto frente a terceros, y de esta forma hacer del conocimiento de los competidores, evitando así, solicitudes de registros marcarios iguales o semejantes en grado de confusión a marcas notoriamente conocidas o famosas, aunque el objetivo de la publicación descrita sea bueno y necesario, si la declaratoria es falta de motivación y fundamentación por las razones antes mencionadas, o de una diferenciación incorrecta o bien, subjetiva, de las marcas que ampara tales publicaciones no tendrán sustento jurídico alguno.

Uno de los grandes problemas entre los promoventes y el IMPI es que la aplicación de la facultad discrecional con la que cuenta esta autoridad para emitir la declaratoria de notoriedad o fama implica un criterio subjetivo del que se hace uso para valorar los elementos aportados por la persona legitimada y con interés jurídico para solicitarlo; por lo que el punto más débil de esta declaratoria es la motivación y fundamentación. La autoridad deberá esgrimir todos y cada uno de los argumentos y las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto; en virtud de que la omisión de algunos de los requisitos de los actos administrativos o bien la imprecisión de estos, pueden ser la causa de nulidad del acto.

Al respecto expongo la siguiente jurisprudencia que apoya la idea citada con antelación:

“MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquella, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es **conocida** por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada”⁸.

⁸ Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995 Página: 405 Tesis: I.4o.A.827 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en

Por otra parte y como se ha señalado anteriormente, la última parte del artículo 98 bis-1 señala como requisitos para obtener la declaratoria:

1. Que la marca de la cual se solicita la declaratoria esté registrada en México,
y
2. que esa marca ampare productos o servicios de los que se originó la notoriedad.

Se aprecia a todas luces que estas disposiciones son contrarias a la excepción del principio de territorialidad y de especialidad que rigen, en esencia, a las marcas notorias y famosas y que establece la doctrina. Al condicionarse la declaratoria de notoriedad o fama a que la marca debe estar registrada en México, se viola la excepción al principio de territorialidad, es decir la protección de la marca notoria o fama debido a su naturaleza, no puede ser condicionada al registro de la misma, ya que de acuerdo con el Convenio de París, del que México es parte, claramente establece que la protección a estas marcas es independiente de que se encuentre registrada. Además se supone que la creación de la figura jurídica de la declaratoria de notoriedad o fama, se da con el objeto de proteger a los titulares de la marca renombrada o famosa evitando con esto que personas se aprovechan del éxito comercial de estas marcas, incluso a nivel internacional, independientemente de su registro ante el IMPI.

Por lo que hace al principio de especialidad, es absurdo condicionar la declaratoria de marca notoria o famosa a que esa marca ampare productos y servicios con los que se originó su notoriedad, ya que las marcas notorias son una excepción al principio de especialidad; en virtud de que la protección que se les otorga aplica a cualquier producto o servicio, no quedando sujeta a la clasificación internacional, que al efecto se le aplica a las marcas ordinarias. Cabe hacer mención que uno de los criterios que sostiene el IMPI y para

diferenciar una marca notoria de una marca famosa, es que la declaratoria que al respecto se emita de marcas notoriamente conocidas sólo protegerá la clase o clases bajo las cuales fuera declarada conforme a los productos o servicios que ampare; mientras que la declaratoria de marcas famosa, que al efecto emita el Instituto protegerá la marca en las 45 clases establecidas en el arreglo de Niza referido a la clasificación internacional de productos y servicios El artículo 98 bis-4 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece el contenido de la solicitud de declaración de notoriedad o fama, requisitos que continuación cabe repetir:

1. Deberán hacerse por escrito;
2. Deberá contener: nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, hasta y correo electrónico del solicitante;
3. La marca y el número de registro el corresponde.
4. Se debe acompañar con todos los documentos y elementos probatorios.
5. Además deberá de cumplir con las formalidades de las promociones y solicitudes que establece la Ley queda Propiedad Industrial y su reglamento.

El punto 3 del artículo descrito, es el que establece como requisito de forma el previo registro de la marca que se pretende declarar notoriamente conocida o famosa y al mismo tiempo, tal registro proporcionará a los funcionarios de IMPI el conocimiento de los productos que protege. Ahora bien si una marca se ha vuelto famosa o notoriamente conocida, y ha llegado a amparar otros productos o servicios sobre los cuales no se solicito su registro o bien , si la marca esta registrada en otro país pero por motivos de publicidad o calidad en los productos o servicios que distingue es notoriamente conocida o famosa entre el público en general, de acuerdo con los requisitos citados no podrá gozar de protección lo que además implica una violación a tratados internacionales como los ya descritos con

antelación. Y de la misma Ley interpretamos que el incumplimiento del requisito marcado con el numeral 3 se desechará la solicitud en el examen de forma.

Por otra parte han quedado citadas, en el punto 5.2. del presente, las pruebas que deben acompañarse, para cumplir con el requisito marcado con el numeral 4. anterior pero sería interesante cuestionar si tales pruebas tienen la suficiencia requerida para poder reflejar si una marca es notoriamente conocida o famosa, admitiendo además, La Ley, los medios de prueba necesarios para poder acreditar la notoriedad o fama de una marca. A continuación se presentan los elementos que deberán presentarse ante el IMPI al solicitar la declaratoria de notoriedad o fama, para que el funcionario del IMPI pueda emitir tal declaratoria.

Al respecto, podría considerarse que existe una posible contradicción entre el último párrafo del artículo 98 bis y el artículo 98 bis-2, en virtud de que el primero señala: “*a efecto de demostrar la notoriedad o fama, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley*”, es decir el legislador deja la puerta abierta para que el solicitante de la declaratoria aporte todas las pruebas permitidas por la ley. Mientras que el artículo 98 bis-2 enumera elementos precisos cuya presentación será requerida al momento de solicitar la declaratoria de notoriedad o fama de una marca. Dichos elementos se analizarán a continuación.

A pesar de la posible contradicción, cabe hacer notar que, el artículo 98 bis-2 contiene la frase “entre otros” al establecer lo siguiente: “*Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos...*” es decir, que los elementos enumerados en ese artículo no son los únicos elementos que se deberán aportar al solicitar la declaratoria de notoriedad de una marca, ¿podría haber cabida en la palabra “entre otros” para todas las pruebas permitidas por la ley para demostrar la notoriedad o fama de una marca, que señala el artículo 98 bis de la Ley?.

El artículo 98 bis, permite cualquier prueba legal a efecto de demostrar la notoriedad o fama de una marca mientras que el artículo 98 bis-2 establece los elementos que deberán

aportarse para obtener la declaratoria de una marca, lo que podría significar que se esta hablando de dos figuras distintas; la primera, los medios de prueba para demostrar la notoriedad o fama de una marca y la segunda, los elementos que deberán aportarse para obtener una declaratoria de fama o notoriedad de una marca, elementos que serán estudiados en el examen de forma, mientras que las pruebas serán analizadas y valoradas en el examen de fondo. Lo anterior, podría causar confusión ya que se abre la interrogante de si los elementos que deberán ser aportados al solicitar la declaratoria pueden constituir medios de prueba para demostrar si una marca es notoriamente conocida o famosa o, si además de aquellos se deben aportar medios de prueba. Ahora bien, es necesario determinar si, los elementos de prueba solo se presentarán cuando se niegue la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa y se quiera demostrar tal calidad para impugnar la negación. En este orden de ideas, si se considerara que se reúnen todos los elementos señalados en el artículo 98 bis-2, conviene analizar si es necesario aportar elementos de prueba o los primeros por su naturaleza serán lo suficientemente probatorios para establecer y hacer evidente la notoriedad y fama de una marca.

Las interrogantes anteriores, son también lagunas en la legislación aplicable carentes de una respuesta ante la aplicación de La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación se analizan cada uno de los elementos que la Ley exige se presenten al momento de presentar la solicitud de declaratoria así como si son suficientes e inobjetables para una correcta fundamentación y motivación del acto administrativo.

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley; y

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

El cuestionamiento acerca de estos elementos sería si un estudio de mercado acerca del sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales de un producto o servicio es prueba suficiente de que una marca puede ser considerada notoriamente conocida o famosa, ya que un estudio de mercado se enfocará a cierto público, sin embargo una marca puede ser notoriamente conocida o famosa incluso entre ciertos sectores del público que no sean consumidores del mismo. Por otra parte la ley es insuficiente al respecto ya que no señala ni el territorio o área geográfica en donde debe hacerse el estudio de mercado, ni por quien debe hacerse tal estudio, lo que puede prestarse a que una marca sea notoriamente conocida en una región pero en otras no, y también a que las personas encargadas de hacer el estudio de mercadeo no estén debidamente reguladas y puedan hacer cambio o alteraciones de datos.

Ahora bien en cuanto a la permisión de otros medios permitidos por la ley, esta puerta que se abre puede ocasionar diferencia entre diversos solicitantes. Además de confusión en la fundamentación y motivación, sin omitir que la Ley no menciona cuáles son los medios de prueba permitidos por ella misma.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

Estos requisitos pueden ser un requisito de forma, para dar información de la marca, pero no un requisito que sea prueba suficiente para demostrar o para reflejar a los ojos del examinador del IMPI, la notoriedad o fama de una marca; ya que, puede haber marcas que alcancen altos grados de notoriedad en periodos de tiempo cortos.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

De igual manera este requisito otorga información acerca de la comercialización de la marca pero no acerca de si la marca ocupa un grado de conocimiento que alcance notoriedad o fama, pues si bien es cierto que las marcas son conocidas en los canales de su comercialización también pueden llegar a serlo fuera de estos.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

Si bien es cierto que la difusión, comercialización y publicidad que se le da a una marca influye mucho en la identificación del público de la misma, estos elementos no podrían ser considerados para la determinación de notoriedad o fama de una marca de una manera contundente, pues continuamente encontramos marcas cuya publicidad pudiera ser escueta, de bajo presupuesto o incluso nula, y sin embargo por la calidad o por la difusión interna entre los consumidores y no consumidores, es decir por medio de lo que yo llamaría publicidad no pagada, llegan a adquirir un nivel considerable de notoriedad o fama. Un ejemplo palpable de lo anterior es la Pomada “Vitacilina” cuya publicidad es de muy bajo presupuesto y antes del último año era casi nula, pero era y es ampliamente conocida por sectores de la población como amas de casa, un sector considerable, por la calidad de esta y tradición de uso de generación en generación.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

Este elemento es sin duda uno de los más importantes. La Ley es omisa al establecer un número o porcentaje de población conocedores de una marca para considerarla famosa o notoriamente conocida, lo cual suponiendo sin conceder podría dar mayor certeza jurídica a los solicitantes de la declaratoria. En relación con lo anterior, el área geográfica podría dar

cierta idea de la magnitud de conocimiento de una marca pero también deberá considerarse la situación que obliga a zona geográfica a conocer más o menos una marca y a que la misma tenga influencia efectiva. Por ejemplo una marca de relojes para buceo puede ser muy conocida en el Distrito Federal, sin embargo no se usaran tantos relojes de buceo de esa marca como posiblemente se usaran en las regiones del Mar Caribe; lo que significa que en el Distrito Federal la marca tendrá influencia pero en las regiones del mar caribe tendrá influencia efectiva, así pues, no porque en un área geográfica de mayor número de habitantes o en la que la marca tenga más influencia que otra, se ocasionará mayor notoriedad o fama en la marca pues, cada zona geográfica es distinta y los consumidores son distintos, las marcas, los productos y servicios pueden llegar a tropicalizarse por lo que tampoco creo suficiente que se estime la notoriedad o fama por medio de datos relativos a las áreas geográficas en donde tenga influencia efectiva una marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

Creo interesante hacer notar que una marca puede ser notoriamente conocida o famosa y no reportar ingresos o ventas para el titular de la misma, por su ínfima calidad, por lo que este elemento también representa cierta duda en si el considerar el volumen de ventas en los productos o servicios puede representar notoriedad o fama en una marca. Además este tipo de elementos podría influir de manera inequitativa en el subjetivismo del examinador al denotar el poder económico que un titular de marca tiene, y afectar a la facultad discrecional de la autoridad.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

Este elemento si podría denotar o representar mas que notoriedad o fama en un marca, el perjuicio que se hace a las mismas en caso de que alguna practica desleal recaiga sobre ellas, sin embargo la Ley no es clara en quien esta autorizado para realizar lso

avalúos de las mismas ni como deben ser realizados para tratar de homogenizar criterios al momento de realizar mismos.

Además, el valor económico de una marca incrementará en la medida en que tal marca goce de mayor notoriedad o fama, lo que nos dice que primero debe determinarse el grado de notoriedad de la marca para establecer el verdadero valor económico de la misma.

Por otra parte, las fracciones IX, XI y XII de este artículo 98 bis-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refieren a datos que contienen una información de tipo confidencial ya que las cifras que arrojan estos datos pueden formar parte de la estrategia comercial y competitiva del titular de la marca. En este sentido el IMPI está invadiendo competencias, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como máxima autoridad fiscal es la que se encuentra facultada para solicitar que la persona física o moral proporcione en su declaración, información y datos que acrediten las inversiones realizadas, ventas e ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal, mientras el IMPI no tiene carácter de autoridad fiscal, únicamente administrativa. Y aunque su facultad como autoridad le permitiere requerir tal información la Ley no establece que el IMPI la conserve como confidencial o que el IMPO le da tratamiento de confidencial a solicitud de particular, lo que podría causar cierta incertidumbre a los solicitantes.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

Sobre estos dos elementos podría decirse que no implican datos que ayuden a determinar la notoriedad o fama de una marca pues ni los registros de marca o bien las franquicias y licencias que sobre ellas otorgadas influyen o son determinantes para que una marca sea notoriamente conocida o famosa.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Por ultimo, ¿cómo determinar el porcentaje de participación de una marca en el sector o segmento correspondiente del mercado, la ley es omisa al respecto.

En cuanto a las sanciones sobre los ilícitos que recaen en estas marcas, el artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo objeto sería sancionar el uso ilícito de marcas notoriamente conocidas, es totalmente impreciso. En primer lugar, omite referirse al uso de marcas semejantes en grado de confusión a la que se considera notoriamente conocida, por lo que la sanción a una conducta de este tipo únicamente se podría dar a través de las hipótesis referidas genéricamente a la competencia desleal, o bien aplicando de forma directa el texto del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En segundo lugar, la citada fracción VII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial no distingue usuarios, por lo que una lectura literal del supuesto nos llevaría a la conclusión absurda, pero ajustada a la letra de ley, que el uso de una marca notoriamente conocida constituye infracción administrativa, independientemente de quien la use, incluso si el usuario es el legítimo titular de la marca notoria, lo cual es falso.

Otras inconsistencias en la Ley podrían ser las siguientes:

El titular de una marca notoriamente conocida no registrada puede reclamar el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial. Entonces, ¿para que es exigible el registro de marca al solicitar la declaración de notoriedad o fama de una marca?

La Reforma implica, en cierto punto, una violación del principio de economía procesal: si por principio de economía procesal, entendemos ahorro de tiempo de energía y de costo, esta reforma viola este principio, ya que además del trámite que se realiza para registrar una marca, desde el formato, el pago de derechos, el examen de fondo o forma, hasta la expedición misma del registro marcario y que en el mejor de los casos si no existe algún problema durante su tramitación tardará mínimo seis a ocho meses para expedir el registro.

Actualmente con esta reforma, se suma un trámite más para obtener a la declaratoria de notoriedad o fama por parte del Instituto, donde se presenta la solicitud, se efectúa el examen correspondiente que al efecto realicé en el IMPI para emitir su resolución y, en su caso, el titular de la marca debe llevar al cabo la renovación de su registro marcario, así como las actualizaciones de la declaratoria, donde nuevamente debe presentar su solicitud, pago de derechos correspondientes para que continúe vertiendo sus efectos legales y esté vigente. Es decir que estamos ante una doble tramitación ya que ésta se lleva al cabo de manera separada y no conjunta en una sola solicitud, por lo que implica el doble de tiempo, mayor desgaste de energía por parte de los solicitantes y el aumento de costos por cada trámite.

Es de gran relevancia, mencionar que hasta la fecha no se ha publicado el Diario Oficial de la Federación y que no está prevista la cantidad que deba efectuarse para el pago de derechos correspondiente para iniciar el trámite de solicitud de declaratoria de notoriedad o fama de una marca notoriamente conocida o famosa. Si no se tiene bien especificada la tarifa y el órgano facultado para emitir la declaratoria, no se podría iniciar ningún trámite de oficio para declarar la notoriedad o fama de una marca, hasta en tanto no se publiquen estos dos acuerdos.

Con La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial se pretendía es desaparecer lagunas de la ley, sin embargo, no podemos decir que con esto se solucionaron los problemas, ya que a decir verdad, esta reforma es sólo un intento para tratar de dar mayor protección a estos derechos de propiedad industrial, porque como podemos ver del previo análisis jurídico de La Reforma, ésta adolece de técnica jurídica, de criterio, y de precisión de diversos aspectos dentro de los que destacan por su gran relevancia para su aplicación: la incorrecta e imprecisa diferenciación entre marca notoriamente conocida y marca famosa, la no eliminación de criterios subjetivos que pueden verter en inequidad jurídica, la no existencia de tarifa de derechos y más aún todavía no se establece el funcionario encargado de emitir tales declaratorias; es decir esta reforma es un derecho vigente pero no positivo.

CAPITULO 6.

PROPUESTA DE SOLUCIONES PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 16 DE JUNIO DEL 2005.

Una vez establecidas las deficiencias de La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y sus consecuencias, a continuación se presentan las posibles soluciones a las mismas.

Ante la falta de una correcta precisión y diferenciación en la definición que el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial otorga acerca de las marcas notoriamente conocidas y de las marcas famosas, cuya delimitación terminológica insuficiente se comento en el Capitulo 5 anterior. A continuación, propongo una correcta reforma a la Ley al respecto, que permitirá diferenciar correctamente a las marcas notoriamente conocidas de las famosas:

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA	MARCA FAMOSA
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.	Una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público <i>en general, independientemente de que sea, o no, público consumidor, o bien, potencialmente consumidor, 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.</i>

Desde mi punto de vista, esta reforma en el artículo 98 bis otorgaría una definición clara para la marca famosa y para la marca notoriamente conocida, estableciendo a la marca famosa, como el género y, a la marca notoriamente conocida, como la especie.

Al adoptar las definiciones propuestas se corregirían además de otros problemas que presenta la actual aplicación de La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas notoriamente conocidas y marcas famosas, los siguientes:

1. El funcionario administrativo del IMPI, encargado de emitir la declaratoria de notoriedad o fama tendrá una clara distinción entre una y otra marca y podrá emitir, una vez analizados los elementos pertinentes y legales, la declaratoria que corresponda, de manera motivada y fundamentada sin dejar cabida a la impugnación de tal declaratoria por algún tercero, que anteriormente podría reclamar la falta de diferenciación entre una marca notoriamente conocida y una marca famosa.

2. En caso de que la declaratoria de notoriedad o fama sea solicitada a petición de parte interesada, un concepto legal claro entre ambos conceptos permitirá la interesado solicitar la declaratoria de una marca notoriamente conocida o bien de una marca famosa y, obviamente, probarlo con los elementos necesarios, que aun sin excluir la posibilidad de que le sean requeridos elementos adicionales, así como la suplencia de la autoridad, ayudaría a ahorrar tiempo procesal y confianza en el solicitante de una correcta protección de su marca.

Otro de los problemas planteados en el capítulo anterior es que la facultad discrecional del IMPI de “estimar” la notoriedad o fama de una marca, según establecida en la fracción XV y XV bis, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, origina juicios subjetivos e imposibilidad de homologar los criterios de emisión de la declaratoria de notoriedad o fama de una marca, por lo que la propuesta para evitar el problema citado es:

Limitar la facultad discrecional de la autoridad dándole a la misma, un origen legal. Lo anterior, mediante una correcta redacción de la fracción XV y XV bis, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial como sigue:

Artículo actual	Propuesta
<p>Artículo 90.- No serán registrables como marca:</p> <p>I al XIV., ...</p> <p>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.</p> <p>Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:</p> <p>a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o</p> <p>b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o</p>	<p>Artículo 90.- No serán registrables como marca:</p> <p>I al XIV., ...</p> <p>XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto declare o haya declarado, de oficio o a petición de parte, 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.</p> <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa...</p>

<p>c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o</p> <p>d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.</p> <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y</p> <p>XV bis. 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.</p> <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.</p> <p>XVI. al XVII.,...</p>	<p>XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto declare o haya declarado, de oficio o a petición de parte, famosa en términos del capítulo 11 BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.</p> <p>Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa”.</p> <p>XVI. al XVII.,...</p>
--	--

También propongo adicionar un artículo en la ley que establezca lo siguiente:

“Artículo...-Se entenderá que una marca es declarada notoriamente conocida o famosa de oficio, cuando el Instituto niegue el registro de alguna otra, por comprobar antes de emitir la negación, de conformidad con lo establecido por esta Ley, que la primera ha alcanzado tal grado de notoriedad o fama.

El Instituto esta obligado al momento de emitir la negación del registro solicitado, a emitir simultáneamente, y de manera fundada y motivada, la declaratoria de oficio de la marca a la que se considero podría ser afectada, independientemente de que su titular sea conocido o no”.

Es importante emitir, a la brevedad posible, una disposición que señale el órgano específico competente para emitir la declaratoria de notoriedad o fama, lo cual conllevará a que ésta, como acto administrativo, cumpla con el requisito de ser emitida por autoridad competente, y así evitar la posibilidad de que en ausencia de este elemento se pueda originar la nulidad del acto administrativo.

Tal disposición podría estar emitida en el Reglamento correspondiente con una redacción similar a la siguiente:

“Compete a la Dirección Divisional de marcas del Instituto:

- I. Recibir las solicitudes de declaratoria de notoriedad o fama de una marca, hechas por parte del propietario de las mismas.*
- II. Comprobar que una marca es notoriamente conocida, mediante los elementos que especifica la Ley, que una marca es notoriamente conocida y famosa, para después emitir la declaratoria de notoriedad o fama de una marca, de oficio.*
- III. Determinar de manera fundada y motivada cuando una marca es notoriamente conocida y cuando es famosa.*
- IV. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales y legales para el trámite de la declaración administrativa de notoriedad de una marca y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisión de derechos.*

- V. *Emitir la negación de registro de una marca por considerar que es idéntica o similar en grado de confusión a otra que el Instituto declare o haya declarado notoriamente conocida.*
- VI. *Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos de declaración de notoriedad o fama de una marca.*
- VII. *Conceder o negar la declaratoria de notoriedad o fama de una marca y sus respectivas autorizaciones de uso, así como llevar al cabo todo lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de la declaratoria de notoriedad.*
- VIII. *Emitir la declaratoria de notoriedad o fama de una marca.*
- IX. *Emitir las resoluciones que declaren el abandono desistimiento o desechamiento de las solicitudes de declaración administrativa de notoriedad”.*

Sería de mucha utilidad, la creación de una base de datos pública que obre en el IMPI, como control y registro de las marcas que se han declarado como notoriamente conocidas y marcas famosas a efecto de evitar solicitudes de registro de marcas idénticas o similares a las primeras y también serviría como apoyo al principio de economía procesal aunado a que con la publicación de la declaratoria de notoriedad o fama ya prevista en la Ley dará certeza jurídica a las partes.

Otro de los planteamientos que presento como propuesta de solución a la contradicción existente entre la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales suscritos por México es, propugnar por el completo respeto a la excepción de los principios de especialidad y territorialidad del que gozan las marcas notoriamente conocidas y famosas al tenor de los tratados internacionales, especialmente del Convenio de París, previamente analizado. Para lo anterior, es importante que se reforme el artículo 98 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial para que éste artículo

concuere con la jerarquía suprema de dichos Tratados y para que la legislación mexicana otorgue, por su importancia, mayor protección a las marcas notoriamente conocidas y a las marcas famosas que a las marcas ordinarias, de la siguiente forma:

Artículo actual	Propuesta
<p>Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.</p> <p>Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.</p> <p>Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.</p>	<p>Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.</p> <p>Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.</p> <p>Para que el propietario de una marca pueda obtener la declaratoria, la misma no debe, forzosamente, estar registrada en México o en el extranjero y su protección se extenderá a las 45 clases de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios que adopta nuestra legislación, independientemente de que en caso de que la marca ya este registrada en el país ampare, únicamente,</p>

	a los productos o servicios en los que la marca originó su registro.
--	---

Con relación a la posible confusión que pudiera derivar de la interpretación del artículo 98 bis que señala que, para demostrar la notoriedad o fama de una marca podrán emplearse todos los medios permitidos por la Ley; con el artículo 98 bis- 2 que señala que, para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, ciertos elementos, implicando con esto el imperativo de otorgar la declaratoria si los elementos son cumplidos, propongo lo siguiente:

Separar la última parte del artículo 98 bis, para trasladarla a un artículo nuevo de la Ley, especificando el momento en que se debe probar la notoriedad o fama de una marca; mientras que, para el artículo 98 bis 2, propongo que se deberán aportar los elementos indicados para “solicitar” una declaratoria de notoriedad o fama, y no para “obtenerla” (como se señala actualmente). Es decir, el momento probatorio de notoriedad o fama de una marca será un momento procesal, mientras que los elementos que señale el artículo 98 bis 2 serán elementos de apoyo que deberá presentar el solicitante de una declaratoria de notoriedad o fama al momento de hacer su solicitud; para que la autoridad pueda fundamentar y motivar su decisión de emitir una declaratoria de notoriedad o fama o bien de negarla.

La redacción propuesta para el artículo 98 bis 2 y el nuevo artículo derivado de la última parte del artículo 98 bis, es la siguiente:

Artículo actual	Propuesta
Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los	Artículo 98 bis-2. Para efectos de solicitar la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, al momento de

<p>siguientes datos:</p> <p>I al XV,...</p>	<p>hacer la solicitud, entre otros que estime convenientes, los siguientes datos:</p> <p>I al XV,...</p> <p>Aquellos elementos aportados adicionalmente serán valorados por el Instituto al momento de emitir su declaración.</p>
--	--

“Artículo...- En caso de negación infundada y falta de motivación de una declaratoria de notoriedad o fama de una marca solicitada, por parte del Instituto, se podrá impugnar tal negación mediante los recursos procedentes. Para demostrar la notoriedad o fama de la marca en cuestión podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley”.

Como penúltima propuesta presento algunas reformas a los elementos señalados en el artículo 98 bis 2 en comento, ya que como se analizó en el capítulo anterior hay elementos requeridos por tal artículo que resultan imprecisos, engorrosos o bien, innecesarios al no ayudar a determinar el grado de notoriedad de una marca o bien, hacerlo de una manera mediocre.

Como consecuencia de lo comentado en los dos últimos párrafos el artículo 98 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial quedaría redactado de la siguiente forma:

“Artículo 98 bis-2. Para efectos de solicitar la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, al momento de hacer la solicitud, entre otros que estime convenientes, los siguientes datos:

I. *El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado realizado por cualquier persona moral o física autorizada por el Instituto para tales efectos.*

II. *Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado realizado por cualquier persona moral o física autorizada por el Instituto para tales efectos.*

III. *Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado realizado por cualquier persona moral o física autorizada por el Instituto para tales efectos...*

VIII. *Comprobar el tiempo de publicidad de la marca en México y en su caso en el extranjero.*

X. *Comprobar la inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.*

XI. *El área geográfica en donde la marca tiene presencia.*

XII. *Comprobar el volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años...*

XIV. *El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice, por parte de cualquier persona física o moral dedicada a realizar valuaciones, autorizada por el Instituto.*

Aquellos elementos aportados adicionalmente serán valorados por el Instituto al momento de emitir su declaración”

Para las fracciones IV a VII, y XIII y IX, no se sugiere reforma y propongo suprimir la fracción XV.

Para la propuesta anterior es necesario crear un sistema por parte del Instituto mediante el cual éste tenga competencia para autorizar a personas morales o físicas encargadas de realizar estudios de mercado y valuaciones de marcas con cierta calidad garantizada en el servicio que otorgan a efecto de homogenizar los estudios de mercado y avalúos que se hagan evitando así, opiniones no confiables o demasiado discrepantes.

Por último es de extrema urgencia que se publique la tarifa correspondiente al pago de derechos por solicitud de declaratoria de una marca notoriamente conocida o famosa para que el solicitante pueda cumplir con los requisitos establecidos por la ley al realizar tal solicitud.

CONCLUSIONES.

1. A nivel nacional, la marca notoriamente conocida se ha venido protegiendo desde hace más de 50 años en México y los avances que se han conseguido con respecto a la protección a nivel nacional e internacional, han sido muy significativos a lo largo de este tiempo. A nivel internacional es el Convenio Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado el 20 de marzo de 1883, cuya última revisión es la Revisión de Estocolmo de 1967, del cual México es parte, es el tratado base y pionero en otorgar protección a las marcas notoriamente conocidas, sin embargo encontramos a lo largo del desarrollo del presente trabajo una cuestión que resulta altamente criticable y es que, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, se trata de manera significativa a la marca famosa, es la legislación Mexicana quien por primera vez la adopta y la diferencia de la marca notoriamente conocida.

2. El principal objeto de La Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2005, era: *(i)* normar de manera más amplia la figura de la marca notoriamente conocida; *(ii)* introducir la figura de marca famosa, lo que resulta una gran incursión en el mundo del Derecho Intelectual, por su escaso tratamiento a nivel nacional e internacional; *(iii)* otorgar facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir la declaratoria de notoriedad o fama de una marca; y *(iv)* la prohibición de registrar marcas idénticas o similares en grado de confusión a marcas notoriamente conocidas o famosas, otorgando mayor protección a las mismas, sin embargo aún existen deficiencias en la actual Ley de la Propiedad Industrial, según fue reformada, entre otras:

a) La obscura definición que otorga la Ley para diferenciar a una marca notoriamente conocida de una marca famosa;

b) La no concordancia entre la legislación mexicana y los Tratados Internacionales suscritos por México ocasionando la falta de respeto a la supremacía de éstos últimos que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les confiere;

c) La falta de establecimiento de un organismo competente para emitir la declaratoria de notoriedad o fama de una marca;

d) El establecimiento de medios de prueba insuficientes y contrarios al principio de economía procesal, para comprobar la notoriedad o fama de una marca;

e) La no existencia de una tarifa de derechos aplicables a la solicitud de una declaración de notoriedad o fama de una marca ante el IMPI.

f) Derivado de la insuficiente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, la declaratoria de notoriedad o fama que emita el IMPI muy probablemente estará imposibilitada de contener la debida fundamentación y motivación, de todo acto administrativo.

Se presentan propuestas al respecto.

3. La protección a las marcas notoriamente conocidas y famosas pretende ser más grande a las de las marcas ordinarias, a tal grado que éstas marcas se excepcionan de los principios de registro, territorialidad y especialidad, que rigen a las marcas convencionales.

El concepto de marca notoriamente conocida y marca famosa, sigue siendo un debate a nivel doctrinal y pese a la definición imprecisa que aporta la Ley de la Propiedad Industrial, atendiendo a la investigación desarrollada en el presente trabajo haciendo una síntesis generalizada de los fundamentos analizados concluyo que la diferencia que existe entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas es mínima puesto que, si bien es cierto que todas las marcas famosas son notoriamente conocidas, no todas las notorias son famosas. La pauta radica en el grado de conocimiento que el público tenga de las mismas. Las marcas famosas son conocidas por el público en general, por un sector poblacional extenso, sean consumidores reales o potenciales, y su protección puede extenderse a productos diferentes; por el contrario, las marcas notorias son conocidas solamente por el grupo de consumidores o el sector pertinente al que van dirigidas.

4. La necesidad de protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas pues resulta una exigencia de la vida mercantil y económica moderna. Es imperatnte y urgente conferir seguridad jurídica, tanto a los titulares de la marca como para los consumidores de los productos o servicios que las ostentan, para evitar prácticas desleales y riesgos en las economías de los países.

Los aspectos en los cuales se debe otorgar protección a las marcas notoriamente conocidas y famosas son, entre otros: proteger a la marca de la dilución; del daño a la imagen; otorgar protección al titular contra la piratería y contra posibles infractores y al consumidor del engaño y confusión de productos y servicios.

Los obstáculos que representan el excesivo formalismo y la postura tradicionalista se deben suprimir de la Ley de la Propiedad Industrial, para propugnar por una concordancia internacional, por la libre competencia y el bien individual y social.

BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACIÓN:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Fiscal de la Federación.

Código de Comercio

Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2006 por medio del cual se reformo la Ley de la Propiedad Industrial.

Ley de Comercio Exterior.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Ley Federal del Consumidor.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

CASADO CERVIÑO, Alberto, Derecho de marcas y protección de los consumidores, Editorial Tecos, Madrid, 2000.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, Derecho Administrativo I, Editorial Carabina Cárdenas, Editor Distribuido, México,2002.

Convenio Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado el 20 de marzo de 1883, entrando en vigor el 7 de julio de 1884. Revisión de Estocolmo en 1967.

CRAINER, STUART, The real power of brands, Editorial Eresma & Celeste Ediciones, España, 1995.

CHAVANNE, Albert, Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, Revista mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, num. 8. año IV, julio-diciembre 1966, México, Distrito Federal.

DE LA FUENTE GARCÍA, Helena, Signos Distintivos, citado por O'Callaghan Muñoz, Javier, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22^a edición, 2001.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo.1990.

FERNÁNDEZ NOVOA, El sistema comunitario de marcas, Madrid, 1995.

FRAGA, Gabino. Derecho administrativo, 13^a ed., México, Porrúa, 1969.

GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México,2000.

GARRIGUES Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Porrúa, México, 1981.

HERNÁNDEZ Domínguez, Sergio, Introducción al Derecho Industrial, Oxford, México, 1996.

JALIFE DAHER, MAURICIO, Marcas, Crónica de la propiedad intelectual, Editorial Sista, México, 2002.

JALIFE DAHER, Mauricio, Uso estratégico de los derechos intelectuales, Rol estratégico de los derechos intelectuales

JALIFE DAHER, Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual, Editorial Gasca Sicco, México, 2004.

La Clasificación del Niza del Arreglo de el Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957.

MANTILLA MOLINA Roberto, Derecho Mercantil, 19ª edición, Porrúa, México, 1979.

MARTÍNEZ MEDRANO Y SOUCASSE, Gabriela, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Ediciones La Roca, 2000, La Roca.

MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Derecho Administrativo. 9a. Edición. México, D.F. Diciembre de 1987. ISBN 970-613-003-9. 316 P.

MIGALLÓN SERRANO, Fernando, La propiedad industrial en México, 3ª edición, Editorial Porrúa, México, 2000.

MIRANDA PÉREZ, Rafael J., Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia, 3ª edición, Editorial Porrúa, México, 2002.

MOLINO SALGADO, Jesús Antonio, Delitos y otros ilícitos informáticos en el derecho de la propiedad industrial, Editorial Porrúa, México, 2003.

MONTIANA, MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, Editorial Civitas, S.A. España, 1995.

MOSTERT, Frederick W. Famous and Well Known Marks, Butterworths, Wellington, U.S.A., 1997.

NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Porrúa, México, 1985.

NYLON TORRES, María Teresa y Chávez Flores Jose, Geografía Económica, Editorial Limusa, México, 1999.

O' CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, Propiedad Industrial, Teoría y practica Editorial Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.

OTAMENDI, Jorge, Derecho de las Marcas, Editorial Abelardo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2ª edición, 1995.

Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales.

RANGEL MEDINA David, La protección de marcas notorias en la Jurisprudencia Mexicana, en Rev. Méx. de Justicia, editada por la Procuraduría de la República, número 4, Vol II. Oct- dic, 1984, México.

RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Porrúa, México, 2000.

RANGEL MEDINA, David, El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México, La Propiedad Intelectual, Revista Trimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año VI, núm. 2, 1973.

1

RANGEL MEDINA, David, La Piratería de las Marcas en México, Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm 18. 1986-1987, p31.

RANGEL MEDINA, David, Principios fundamentales para Juzgar la imitación de las marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, núm. 8, julio- diciembre, 1966.

RANGEL ORTIZ, Horacio, Well Known Trademarks Under International Treaties. Paris Convention and Trips. Part 1, Trademark World. February, 1997.

RANGEL ORTIZ, Horacio. Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, Decisión 344. NAFTA y TRIPS.

REYES LOMELÍN, Arturo David, La protección de la marca registrada mediante acciones civiles, Editorial Porrúa, México, 2003.

ROJINA Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, Tomo II, Porrúa, 6ª edición, México, 1974.

SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo, Primer Curso, Tomo I, Vigésima Edición, Editorial Porrúa S.A. México, 1999.

SONI CASSANI, Mariano Y SONÍ FERNÁNDEZ, Mariano, Marco jurídico mexicano de la propiedad industrial, 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 2001.

Tratado de Libre Comercio, Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993. Sexta parte "Propiedad Intelectual", Capítulo XVII.

VELASCO, Eduardo, Las Marcas y Patentes en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial UNAM, México, 2000.

VICENTE Y GELIA, Agustín, Introducción al Derecho Mercantil Comparado, 2ª edición, Editorial Nacional, México, 1970.

VILLAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual. Editorial Porrúa, México, 2001.

FUENTES HEMEROGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS:

Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Curso de enseñanza a distancia "Curso General de Propiedad Intelectual", 204, material de apoyo correspondiente al Modulo 4: Marcas.

Guía del Usuario, Guía de los signos Distintivos, Dirección Divisional de Marcas, publicada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la página <http://www.impi.gob.mx>.

LADAS P, Stephen. Los países latinoamericanos y el Convenio de Paris, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Arte. Año III. No 6, julio-diciembre, 1965, Pág 252.

Panamericana de Patentes y Marcas, S.C., Marcas Notoriamente Conocidas y Marcas Famosas. Boletín PPM No.5 Enero 2006.

<http://www.pincheschinos.bogspot.com>

JURISPRUDENCIA:

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. Séptima época, Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, fuentes: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 193-198 Sexta Parte, página: 109.

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995 Página: 405 Tesis: I.4o.A.827 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez