



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO

---

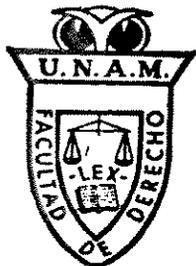
---

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

**“LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE DILUCIÓN  
DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHO MEXICANO”**

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  
LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA:

**DANIELLA SOBERANES MINUTTI**



Asesor: Lic. Reynaldo Uriaga Escobar  
Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor:  
Lic. César Benedicto Callejas Hernández.

AGOSTO DE 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.

# ÍNDICE

	Página
<b>INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>1. LAS MARCAS NOTORIAS. ASPECTOS FUNDAMENTALES</b>	
1.1. LAS MARCAS	5
1.1.1. Concepto de Marca	5
1.1.2. Características esenciales de las marcas	6
1.1.3. Signos que pueden constituir una marca	7
1.1.4. Clasificación de las marcas	8
1.1.5. Fuentes de derecho de la marca	9
1.1.6. Las funciones de las marcas	11
1.1.7. Principios de las marcas	13
1.2. LAS MARCAS NOTORIAS	15
1.2.1. Concepto y características de las marcas notorias	15
1.2.2. Excepción al principio de especialidad	17
1.2.3. Excepción al principio de territorialidad	19
1.3. CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN DE MARCAS	20
1.4. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS	23
1.4.1. El Ius Prohibendi	23
1.4.2. Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro	25
1.4.3. Medidas cautelares	29
1.5. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y ACTUAL REGLAMENTACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS EN MÉXICO	32
1.5.1. Ley de Propiedad Industrial de 1943	32
1.5.2. Ley de Invenciones y Marcas de 1975	33
1.5.3. Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991	36
1.5.4. Reformas de 1994. Ley de la Propiedad Industrial	37
1.5.5. Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial del 16 de junio de 2005. Normatividad Vigente	38

## **2. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE EN MÉXICO EN MATERIA DE MARCAS NOTORIAS**

2.1. CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	40
2.1.1. México y el Convenio de París	40
2.1.2. El Convenio de París y las marcas notoriamente conocidas	41
2.1.3. Antecedentes del artículo 6 Bis	42
2.1.4. El texto vigente del artículo 6 bis	44
2.1.5. Limitaciones del artículo 6 bis	46
2.2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)	47
2.3. RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS	50
2.3.1. Protección de las marcas notoriamente conocidas	53
2.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)	56
2.5. OTROS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES EN MÉXICO	58
2.5.1. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela	60
2.5.2. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica	61
2.5.3. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia	62
2.5.4. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua	63
2.5.5. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile	64
2.5.6. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras	65

2.5.7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay	66
<b>3. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN DIFERENTES SISTEMAS JURÍDICOS</b>	
3.1. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	68
3.1.1. La Teoría de la Dilución de las Marcas	68
3.1.2. La Ley Federal de Dilución de las Marcas (FTDA)	73
3.1.3. H.R.683: El Acta de Revisión de la Dilución de las Marcas	76
3.2. PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN LA COMUNIDAD EUROPEA	81
3.2.1. Marca notoria y marca renombrada	81
3.2.2. El origen de la protección de la marca renombrada en Europa	83
3.2.3. Protección de la marca renombrada en el derecho europeo	85
3.3. LA COMUNIDAD ANDINA	91
3.3.1. Protección de las marcas notoriamente conocidas	91
3.3.2. La prueba de la notoriedad	95
3.3.3. Marca notoriamente conocida y marca renombrada	97
<b>4. REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS CONOCIDAS Y FAMOSAS</b>	
4.1. ANTECEDENTES DE LA REFORMA	100
4.1.1. La Prensa	100
4.1.2. El Foro	105
4.1.3. El Congreso de la Unión	106
4.1.4. Proceso Legislativo	106
4.2. LA REFORMA	108
4.2.1. Artículos que se reformaron	111
4.2.2. Disposiciones que se adicionan	113
4.3. MARCAS NOTORIAS Y MARCAS FAMOSAS	119
4.4. LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD Y DE FAMA	122
4.4.1. Concepto de “declaratoria”	122
4.4.2. Requisitos de la solicitud	123

4.4.3. Constancias necesarias para la declaratoria	123
4.4.4. Vigencia	125
4.5. REGISTRO OBLIGATORIO DE LAS MARCAS	126
4.5.1. Requisito para el uso y aprovechamiento exclusivo	126
4.5.2. Protección garantizada aun sin registro	127
4.5.3. Ventajas del registro	127

## **5. LA DILUCIÓN DE LAS MARCAS FAMOSAS**

5.1. CONCEPTO DE DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS	130
5.2. TEORÍA DE LA “DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS”	133
5.2.1. Perspectiva psicológica	136
5.3. FORMAS DE DILUCIÓN	137
5.3.1. Debilitamiento (Blurring)	139
5.3.2. Empañamiento (Tarnishment)	140
5.3.3. Ciberocupación (Cybersquatting)	142
5.4. INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS EN LA LEY MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	146
5.4.1. Similitudes con la legislación norteamericana	148
5.4.2. Crítica	151
5.4.3. Importancia de la introducción del concepto de dilución de marcas en la legislación mexicana	154

<b>CONCLUSIONES</b>	157
---------------------	-----

<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	163
---------------------	-----

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis trata el tema de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas notorias y famosas del 16 de junio de 2005, en específico la incorporación a la ley de la figura jurídica denominada “dilución de marcas”, misma que ya se encuentra regulada en otros sistemas jurídicos, principalmente en el derecho norteamericano.

Al respecto, será la “dilución de las marcas famosas” el tema central de este trabajo recepcional, por lo que consideré conveniente hablar en primer término de las marcas en general, estableciendo su concepto, características, clasificación, uso y funciones de las mismas; se analizan los principios teóricos relativos al “principio de especialidad” y al “principio de territorialidad”, y las características de las marcas notoriamente conocidas, por las que alcanzan un grado de protección más amplia, haciendo referencia a cómo ha evolucionado en nuestro país la protección de estas marcas.

En los capítulos segundo y tercero se analizan los diversos ordenamientos jurídicos de carácter internacional, tanto Convenios Internacionales como Tratados de Libre Comercio de los que México es signatario y respecto de los cuales se analiza en cada uno de ellos, lo referente a la regulación de la protección a las marcas notoriamente conocidas; estudiando con mayor detalle la reglamentación norteamericana, toda vez que es ésta donde se encuentra el antecedente legislativo más claro respecto a la protección de las marcas contra su dilución.

En el capítulo cuarto se analiza la reforma a la ley, desde los antecedentes que le dieron origen, el análisis de su iniciativa, su discusión en el pleno

del Congreso, así como las distintas posiciones asumidas por juristas, autoridades y medios de comunicación. En este apartado se precisan los numerales modificados y los adicionados, su alcance e implicaciones en relación con la protección a las marcas en general, destacando lo relativo a la “declaratoria” de notoriedad o fama, su solicitud, trámite, otorgamiento y publicación de la misma.

El último apartado de mi trabajo trata sobre la teoría de la “dilución de las marcas famosas”, sobre los tipos de dilución contemplados tanto en la teoría como en los distintos ordenamientos jurídicos que la regulan, que no obstante se trata de una figura novedosa en nuestro régimen legal, la misma ya es estudiada desde 1947 por la legislación norteamericana, razón por la cual será ésta nuestra principal referencia para su estudio y análisis correspondiente.

Sobre la “dilución”, se hace una severa crítica a la reforma por lo limitado de su alcance, toda vez que el legislador se conformó con señalar que un signo marcario no podrá ser registrado como marca si éste en principio es igual o semejante a una marca notoriamente conocida y en segundo lugar, que éste pueda afectar a la marca notoria causando su dilución.

Por lo anterior podemos entender que se dio a la dilución una inconsistente protección, desprovista de fuerza y de los elementos necesarios para su implementación en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, pues la reforma no contempla modificaciones a la ley o al reglamento que permitan contar con una definición de dilución, tampoco se habla de los tipos de dilución tales como el debilitamiento, el empañamiento o la ciberocupación.

Por lo anterior, a lo largo del presente trabajo pretendo demostrar que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial resulta insuficiente por el momento para otorgar una verdadera protección a los signos distintivos, toda vez que no existe disposición expresa que permita impedir el registro o el uso en el comercio alegando exclusivamente el fenómeno de la “dilución”. No obstante se considera un paso importante para la protección de la marcas notorias, es necesario que tanto los industriales, autoridades y juristas, cuenten con mayores elementos respecto a la teoría de la dilución para estar en posibilidad de alcanzar el grado que la figura persigue, que es proteger de manera especial, y de forma incondicional a las marcas que gozan de un prestigio y poder de venta superior a otros signos.

## **CAPÍTULO PRIMERO**

# **LAS MARCAS NOTORIAS. ASPECTOS FUNDAMENTALES**

## **1. LAS MARCAS NOTORIAS. ASPECTOS FUNDAMENTALES**

### **1.1. LAS MARCAS**

#### **1.1.1. Concepto de Marca**

La marca ha sido definida tomando en cuenta sus elementos esenciales (distintividad e individualización u originalidad de un producto), aunado a elementos más específicos que cada autor o ley le han dado para delimitar o exponer características que se consideran importantes.

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 o servicios de los de sus competidores.”<sup>1</sup>

Por otra parte, Genaro David Góngora Pimentel considera que las marcas son los “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”<sup>2</sup>

En opinión de César Sepúlveda las marcas son signos para distinguir que se emplean para señalar y caracterizar productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de otros.

---

<sup>1</sup> Rangel Medina David, “Derecho Intelectual”, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, Pág. 62.

<sup>2</sup> Góngora Pimentel Genaro David, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Porrúa, tomo III, México 1992, Pág. 2079.

Advierte que las marcas deben distinguir fácilmente los productos a que se aplican, de aquellos que provienen de competidores, deben ser exclusivas y distintivas, en el sentido de que los artículos que las llevan puedan identificarse inmediatamente.<sup>3</sup>

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 define a las marcas de la siguiente manera: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

### **1.1.2. Características esenciales de las marcas**

De las definiciones de las marcas se desprenden sus elementos esenciales que son los siguientes:

- (i) Debe ser distintiva, que singularice e identifique a un producto o a un servicio con su procedencia y así evitar confusiones;
- (ii) Debe ser original, que llame la atención del comprador;
- (iii) Debe ser novedosa, que no se trate de un signo ya identificado como distintivo de otra empresa competidora;
- (iv) Debe ser lícita, que no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes prohibitivas; y
- (v) Debe ser veraz, que no contenga indicaciones falsas para no hacer incurrir en errores al consumidor.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sepúlveda Cesar, “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”, Ed. Porrúa, México, 1981, Pág. 113.

<sup>4</sup> Rangel Medina David, “Tratado de derecho Marcarío”, Ed. Libros de México, México, 1960, Pág. 184 – 198.

### **1.1.3. Signos que pueden constituir una marca**

Cualquier denominación, figura o forma elegida por el solicitante prácticamente puede ser empleada y registrada como marca, siempre y cuando no invada los derechos de un tercero, que haya obtenido un registro igual o similar en grado de confusión, con anterioridad. Tanto las denominaciones como las figuras pueden referirse a cosas existentes, o bien, a elementos originales que carezcan de significado.

De forma más generalizada, la Ley de la materia establece en su artículo 89 que pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

La Ley en su artículo 90 de las fracciones I a la XVII, también hace referencia expresa a aquellos elementos que no son susceptibles de registro y que se consideran como causas que impiden su otorgamiento. Estas causas pueden referirse a la falta de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio para el que se solicita, o porque resulte ser engañosa o consistente en símbolos inapropiados, pero también

comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir derechos anteriores reconocidos a un tercero de buena fe.

#### **1.1.4. Clasificación de las marcas**

Existen muy diversos criterios para establecer la clasificación de las marcas de los cuales podemos destacar los siguientes:

a) Por el objeto a distinguir, las marcas pueden ser:

- Marcas de productos: "Las que se constituyen por los signos que distinguen a los artículos y productos de otros de su misma especie o clase"<sup>5</sup>, es decir, son los signos que sirven para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas.
- Marcas de servicios: "Los signos que distinguen un servicio de otro de su misma especie"<sup>6</sup>.

b) Por el sujeto titular de la marca pueden ser:

- Marcas industriales
- Marcas de comercio
- Marcas de agricultura.

c) Por su composición, integración o formación, las marcas pueden ser:

- Nominativas: Si se componen de un vocablo, una palabra o una frase.

---

<sup>5</sup> Hinojosa C. José, "Comentarios a las Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Marcas", El Foro, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, México, 1988, tomo I, No. 2, Pág. 18.

<sup>6</sup> Ídem.

- Innominadas: Si el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.
- Tridimensionales: Si consiste en una forma con volumen.
- Mixtas: Son aquellas marcas que resultan de una combinación de las tres modalidades ya citadas.

### **1.1.5. Fuentes de derecho de la marca**

#### El Registro

La Ley considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto el primer uso de la misma como al registro, es decir, las marcas se registran para ser usadas, o bien surgen espontáneamente en el tráfico económico como consecuencia de su utilización. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro, según lo establecido por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Intelectual que a la letra dice:

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

El registro de una marca confiere el uso exclusivo a su titular por una vigencia de 10 años, renovables.

#### El Uso

El uso de una marca produce consecuencias jurídicas de gran importancia. Gran número de las marcas registradas primero se usaron y luego se registraron. Si bien es cierto que el solo uso de una marca no

otorga el derecho exclusivo sobre su uso, sí puede utilizarse aun cuando la misma marca haya sido registrada y usada con posterioridad por otra persona.

Los derechos que la LPI concede al uso de una marca son los que a continuación se mencionan:

a) Si el demandado por infracción a la LPI, por usar un nombre idéntico o similar en grado de confusión al de una marca registrada, usaba dicho nombre como marca con fecha anterior a la que se declaró en la solicitud de registro por quien demanda la infracción, el supuesto infractor puede oponer como excepción este hecho y ser absuelto.

b) En este mismo caso (cuando quien empieza a usar una marca antes de la fecha de primer uso que declaró el solicitante de registro de la misma marca), el primero en hacer uso de la marca tiene derecho de solicitar la nulidad del registro de la marca registrada dentro de los tres años siguientes a la publicación del registro que se haya hecho en la Gaceta.

c) Otro derecho de uso que reconoce la LPI (artículo 151, fracción II) consiste en que considera nulo el registro de una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que la persona que haga valer el mejor derecho por uso anterior haya usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro, o en su caso, del primer uso declarado en la solicitud.

### **1.1.6. Las funciones de las marcas**

La función principal de las marcas es distinguir un producto o servicio de una variedad existente en el mercado, además tiene una función de aspecto económico relacionada con la capacidad de atracción del signo, el valor de la marca en sí, independientemente del producto o servicio que ampare, lo que en la teoría se conoce como la función distintiva de la marca.

Asimismo, la marca sirve para indicar el origen del producto o servicio y garantiza la calidad de los bienes que ampara, lo que combinado con una adecuada publicidad, crea y mantiene la demanda de los bienes amparados.<sup>7</sup>

Es importante destacar que para alcanzar la distintividad a la que nos referimos, se requiere del ingenio con el que fue creada la marca, y su publicidad acompañada de leyendas, slogans, escenificaciones, musicalización, etc., lo que en la actualidad es muy bien aprovechado por los medios masivos de comunicación, los cuales aprovechando todos estos elementos, logran que la marca genere un alto poder de atracción sobre los consumidores y una vez que el consumidor constata la calidad del producto se genera una tercera función de la marca, el poder de venta, conseguido por la calidad del producto o servicio y el prestigio de la marca.

La marca permite al público consumidor preferir, escoger o elegir con certeza y dentro del mercado libre de sana competencia entre diversos productos o servicios, ya dichas marcas están respaldadas de cierta

---

<sup>7</sup> De acuerdo con un folleto editado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de fecha 15 de marzo de 1950, titulado "General Information Trade-Marks".

información como características del producto amparado y origen del mismo, lo que genera la confianza del público consumidor.

Por último, cabe comentar la función publicitaria de la marca, función que va sin duda ligada a las anteriores, y que algunos autores la niegan y no le dan relevancia jurídica, pero que, sin embargo, la mayoría de la doctrina reconoce. La marca no cabe duda que se convierte en un instrumento de publicidad que induce al consumidor a seleccionar lo que quiere adquirir, lo que conduce a que, por medio de una buena publicidad, la marca se convierta en un mecanismo apto para desempeñar el papel de crear y mantener una demanda para el producto o el servicio que distinga.

Por lo que podemos concluir que las funciones de la marca son las siguientes:

- Distinguir y diferenciar los productos o servicios en el mercado.
- Función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios.
- Función Indicadora de la calidad de los productos o servicios que distingue.
- Función publicitaria.

Aunado a lo anterior, podemos decir que para que una marca cumpla plenamente con su función y pueda alcanzar la expectativa de distintividad, deberá ser fácil de pronunciar, ser corta, crear una idea adecuada sobre el producto y su uso, debe ser legalmente protegible, debe evitar el uso de nombres demasiado comunes y genéricos y de ser posible, decir algo relacionado con la empresa.

### **1.1.7. Principios de las marcas**

#### Principio de Especialidad

Este principio consiste en que la protección del uso exclusivo de una marca se limita a los productos y/o servicios para los que ha sido creada y por ende registrada. Este principio permite (con algunas excepciones) que se registre una marca idéntica o similar en grado de confusión para distinguir otra clase de productos o servicios. Este Principio se encuentra contenido en el artículo 89, fracción I, de la LPI que hace referencia a que pueden constituir una marca las denominaciones que distingan productos o servicios de los demás de su misma especie.

Asimismo, en relación con el principio de especialidad, la LPI establece que las marcas deben registrarse para proteger productos o servicios determinados. La manera en que son determinados la establece el reglamento de la LPI en su artículo 59, que ha adoptado la clasificación internacional de productos y servicios establecida en el Arreglo de Niza. Esta clasificación internacional consta de 42 clases, de las cuales las primeras 34 son para productos y las siguientes para servicios.

Así, el derecho exclusivo a utilizar una marca será sólo respecto de la categoría de productos o servicios que con la marca se amparan. De igual manera, el derecho de persecución de quienes sin autorización usen la marca, está condicionado a que tal utilización se realice en los productos o servicios de la misma clase, es decir, las acciones por violación del derecho de marca sólo pueden ser ejercidos frente a los terceros que empleen signos idénticos o semejantes para distinguir productos idénticos o semejantes. La marca sólo podrá ser un impedimento para la concesión de

un registro, cuando dicho registro sea solicitado para los mismos o similares productos o servicios.

A continuación se enuncian las reglas más importantes que la LPI establece en relación con la protección de las marcas por clasificación de productos y servicios:

- Al solicitarse el registro de una marca deberá indicarse el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en el Reglamento.
- En la solicitud de registro de una marca sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

Una vez registrada la marca, no se podrá aumentar el número de productos o servicios que proteja sino mediante otra solicitud de registro.

#### Principio de Territorialidad

“En el ámbito territorial, una marca sólo está protegida en los límites del territorio del país donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio, es una res nullius que no importa quien se pueda apropiar. Este es el principio de territorialidad de la marca.”<sup>8</sup>

El Dr. Rangel Medina señala que de acuerdo al principio de territorialidad, la protección de la marca está circunscrita a los límites del país en donde

---

<sup>8</sup> Chavanne Albert, “Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8, México, 1967, Pág. 339.

ha sido registrada. Si se registra una marca en México, los efectos de tal registro se extienden únicamente a este país. Si se quiere que el derecho sobre esa marca sea respetado en otros países, tendrá que registrarse la misma marca en cada uno de los países donde se le quiera otorgar protección. Según el principio de territorialidad el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país donde se tiene registrada.<sup>9</sup>

## **1.2. LAS MARCAS NOTORIAS**

### **1.2.1. Concepto y características de las marcas notorias**

La marca notoria es una de las figuras más relevantes en el ámbito del derecho de marcas, y la protección a la misma constituye una parte fundamental del sistema de marcas. Esta protección tuvo un comienzo difícil, y gracias a la doctrina y a la jurisprudencia fue logrando su reconocimiento hasta los niveles de altura que actualmente se le conceden en el ámbito internacional.

Las marcas notoriamente conocidas, son marcas que rompen con el concepto clásico de marca de fábrica o de comercio. Son una categoría de marcas que reclaman privilegios propios y han revolucionado las teorías tradicionales. Sabemos que las marcas notorias no son marcas ordinarias, estas marcas poseen una vasta reputación, gozan de un gran prestigio y tienen un enorme éxito comercial.

En general, nos dice Otamendi, “la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios

---

<sup>9</sup> Rangel Medina David, “La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana”, Actas de derecho industrial, México, 1984-1985, tomo 10, Pág. 359

siempre tienen. El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen.”<sup>10</sup>

Dos importantes actores juegan un papel clave para lograr la notoriedad de una marca. Por una parte, el propio titular de la marca, que con su uso logra la notoriedad y el prestigio -goodwill- de la misma. Y, por otra parte, los consumidores, que como afirma Fernández Novoa "el público de los consumidores es el protagonista activo en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la notoriedad de la marca".<sup>11</sup>

Resulta innegable que el atributo de notoriedad de una marca está íntimamente ligado con la actitud del público consumidor frente a la misma, es decir, la notoriedad exige la participación directa de los consumidores. En opinión del Doctor David Rangel, "la notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores."<sup>12</sup>

De la Fuente García afirma que en definitiva la finalidad de la protección jurídica para estas marcas es reservar el aprecio de calidad y prestigio que el titular de las mismas se ha ganado.<sup>13</sup>

Las marcas notorias protegen un triple interés, (i) el del dueño de la marca notoria, consistente en el prestigio de su marca, (ii) el del consumidor, de no ser engañado con un producto o servicio que no sea el esperado y (iii) promueven prácticas comerciales equitativas y honestas.

---

<sup>10</sup> Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", Abeldo Perrot, Buenos Aires, 1989, Pág. 327.

<sup>11</sup> Fernández Novoa, Carlos, "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", RDM, 1969, Pág. 175.

<sup>12</sup> Rangel Medina, David, "La Protección de las Marcas...", Op. Cit., Pág. 366.

<sup>13</sup> De la Fuente García, Eiena, "El uso de la marca y sus efectos jurídicos", Madrid, 1999, Pág. 61.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha definido a la marca notoria, basándose en el criterio jurisprudencial emitido en el famoso caso GUCCI y al respecto nos dice: “la notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por la clientela.”

En México la Ley de la Propiedad Industrial reconoce la protección de las marcas notoriamente conocidas al establecer en su artículo 90 fracción XV, que no podrán registrarse como marcas 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.

### **1.2.2. Excepción al principio de especialidad**

La marca notoria goza de un régimen jurídico privilegiado, su reputación no es ordinaria, rompe con la rigidez de la clasificación oficial de productos y servicios, de tal suerte que su protección se extiende hacia todas las clases y ninguna otra marca igual o semejante en grado de confusión a la marca considerada como notoriamente conocida, podrá ser registrada independientemente de la naturaleza de los productos o servicios que se pretendan amparar. Por tal razón se dice que la protección de las marcas notorias va más allá del principio de especialidad. Ésta es una de las facultades que el titular de una marca notoriamente conocida goza, facultad que no posee el titular de una marca simplemente usada.

Esta excepción es adoptada en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que establece que no serán registrables como marca 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. Esto implica que aun cuando la marca notoria no se aplique a los mismos o similares productos o servicios, la autoridad administrativa está facultada para objetar el registro cuando considere que la notoriedad de la marca puede extenderse a productos o servicios distintos en grado tal que la adopción del signo por un tercero no autorizado pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, constituya un aprovechamiento no autorizado, cause el desprestigio de la marca, o pueda diluir su carácter distintivo.

Al respecto Horacio Rangel señala que “La referencia implícita a productos y servicios diferentes se justifica ya que algunas veces es posible que se induzca a confusión a los consumidores aun en el caso que una marca notoriamente conocida sea utilizada, por una empresa distinta de su legítimo titular, para productos totalmente diferentes de aquellos para los que éste la utiliza. En estos casos corresponde tomar en cuenta el poder y el prestigio de la marca fuera del ámbito en que compite. Si la manera en que se ha comercializado la marca y la calidad que se atribuye al producto o al servicio marcado han llevado a los consumidores a asociar la marca con determinada procedencia y nivel estable de calidad más que con ningún tipo concreto de producto o servicio, el uso no autorizado de la marca notoriamente conocida independientemente de la semejanza de los productos o servicios de que se trate puede incidir en confusión a los

consumidores en cuanto al origen de esos productos y eventualmente también de su calidad.”<sup>14</sup>

### **1.2.3. Excepción al principio de territorialidad**

Como ya se señaló, de conformidad con el principio de territorialidad, una marca sólo está protegida en los límites del territorio del país donde ha sido depositada y los efectos de ese registro se extienden únicamente a ese país; el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país en donde se registró.

Las marcas notorias poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registradas ni se utilizan en el país, son conocidas por el consumidor medio. “Cabalmente, una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones de la publicidad en otros países, aun antes de que se utilice en ese país.”<sup>15</sup> Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida.

Esta excepción al principio de territorialidad se aprecia en el texto de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto no exige la existencia de un registro marcario (o de una solicitud en trámite) como un requisito para objetar el registro de la marca, por parte de la autoridad. El artículo 98 BIS establece que se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado

---

<sup>14</sup> Rangel Ortiz, Horacio, “La Piratería de las Marcas y su Represión Jurídica”, No. 20, UIA, México, 1990-1991, Pág. 378

<sup>15</sup> Bondenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, 1969, Ginebra, Suiza, Pág. 100.

del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Por lo tanto, no es necesario la existencia de un registro marcario, sólo basta con que se conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, independientemente de que si esa marca es utilizada o no en nuestro país.

### **1.3. CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN DE MARCAS**

Para entender la “**confusión**” en el terreno de la propiedad intelectual, debemos comenzar por aclarar que nos referimos a signos distintivos, en específico a las marcas que amparan productos o servicios.

*“...La confusión se presenta cuando la identidad de signos o productos puede inducir a error...”<sup>16</sup>*

Así las cosas, podemos decir que la confusión es la equivocación del consumidor al intentar distinguir dos productos de la misma categoría, es decir, existe una marca que es considerada como original y ésta es confundida con la marca utilizada por el “imitador”.

Esta equivocación puede ser provocada tanto por similitud en los nombres de los productos como por la de sus envases, como ocurriría cuando se

---

<sup>16</sup> De la Fuente García, Elena.- “El uso de la marca...” Op. Cit. Pág. 43.

utiliza el mismo diseño de las envolturas, colores, tipo de letra, etc., por lo que se puede afirmar que la confusión generada por esta extrema similitud diluye el poder de las marcas tradicionales impidiendo al consumidor distinguir entre uno y otro producto.

Este error o equivocación del consumidor se provoca cuando tiene que distinguir la categoría del producto a la que pertenece la marca, por ejemplo, un consumidor erróneamente puede pensar que cierta cera para autos, o shampoo para las vestiduras de carro, sean de la marca registrada FORD. Así, la confusión en relación con las marcas notorias, se provoca al usar una marca similar a otra previamente registrada, que tenga el carácter de notoria, en productos distintos a los que ampara la marca protegida. Es decir, el consumidor se puede confundir al pensar que tanto los productos de la marca notoria y la marca de “imitación” aunque amparan productos de distintas categorías pertenecen a una misma empresa.

Respecto a la “asociación” que se presenta entre las marcas en el tráfico comercial podemos decir que se trata de una confusión indirecta, es decir, el riesgo de asociación emerge de dos circunstancias, por un lado cuando las marcas no son tan similares para causar que el consumidor confunda una marca con la otra o un producto con otro, sino que, ante la presencia de ambos productos o coexistencias de marcas, lo lleva a creer que hay identidad en el origen de los productos, esto es, el consumidor sí puede diferenciar las marcas, pero puede ser llevado a la confusión de que ambas marcas provienen de la misma empresa o empresas comercialmente vinculadas.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Martínez Medrano, Gabriel, Actualización sobre la protección de marcas notorias y renombradas en la jurisprudencia, Comentario al Fallo Calas Rolando D. c. Raul V. Batalles S.A., causa 5110/97. Sala II Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Buenos Aires, Argentina, Marzo 2004.

La segunda circunstancia en que se produce la asociación o confusión indirecta en cuanto al origen de los productos, es cuando se intenta registrar una marca similar a otra utilizada en productos conexos o competitivos, en este caso la asociación o confusión indirecta surge por la proximidad entre los productos amparados.

*“aun cuando el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos diferentes, el derecho judicial ha admitido que corresponde no obstante hacer lugar a la oposición si concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos, para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiera, ello ante la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigios ajenos”<sup>18</sup>*

Por lo que podemos distinguir entre la confusión y la asociación, señalando que en el primero de los casos el consumidor confunde las marcas y los productos, en el segundo, el consumidor puede diferenciar las marcas pero cree que provienen de un mismo origen, además de que puede ocasionar que el público deslinde correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero al mismo tiempo crea erróneamente que entre ambas empresas hay vínculos comerciales.

---

<sup>18</sup> Idem.

## 1.4. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

### 1.4.1. El *Ius Prohibendi*

El “*Ius Prohibendi*” lo podemos entender como el derecho al uso exclusivo de una marca por parte de su legítimo titular, derecho que se adquiere mediante el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El derecho al uso exclusivo de la marca contiene doble aspecto. Un aspecto positivo que determina las facultades que se conceden al titular con respecto a la utilización de la marca y un aspecto negativo o *ius prohibendi* que establece los actos que puede prohibir el titular a los terceros en virtud del registro de su marca.

Respecto a las marcas notoriamente conocidas, además del derecho al uso exclusivo que la Ley le concede a su titular, se debe entender que el *ius prohibendi* lo faculta para impedir que cualquier tercero realice sin su consentimiento, los siguientes actos:

- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular de registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, un desprestigio o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El titular de una marca notoriamente conocida puede ejercitar su *ius prohibendi* por el uso no autorizado de su marca, contra los terceros que sin su consentimiento usen un signo que, aun aplicándose a productos o servicios distintos a los suyos, puedan inducir al público a error o confusión, o le puedan causar un daño económico o comercial injusto, o producen una dilución<sup>19</sup> de la fuerza distintiva o del valor comercial de su marca.

Se entenderá como un uso no autorizado de la marca notoriamente conocida el uso de la misma en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar confusión, asociación, daño comercial, o aprovechamiento de la marca registrada.

Es importante señalar que respecto de aquellos terceros que usan una marca idéntica o similar en grado de confusión a una marca notoriamente conocida, aun y que se aplique a diferentes productos o servicios, no tienen los mismos derechos que le reconoce la ley al titular de la marca inscrita, ya que el titular de la marca registrada puede ejercitar su *ius prohibendi* para perseguir las infracciones cometidas por terceros contra su derecho de exclusividad sobre su marca, por lo que el usuario de la marca que invade la esfera de la marca notoria únicamente tiene derecho, de ser el caso, a impugnar que la marca que es considerada ya como notoriamente conocida fue registrada con posterioridad al uso de su marca y con ello evitar la declaración de alguna infracción en su contra y con suerte podría continuar usando su marca.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sólo aplica para marcas registradas que sean consideradas o declaradas como notoriamente conocidas.

<sup>20</sup> Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o

### 1.4.2. Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

Los plazos para ejercer las distintas acciones son los siguientes:

- Nulidad: En un plazo no mayor a cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.
- Caducidad: En cualquier tiempo.
- Cancelación: En cualquier tiempo

En primer lugar y atendiendo al orden en que son citadas por la Ley de la Propiedad Industrial, se podrá solicitar la nulidad de un registro de marca cuando:

- I. En cualquier tiempo, cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.<sup>21</sup>
- II. Dentro del plazo de tres años, cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la

---

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

<sup>21</sup> No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.<sup>22</sup>

- III. Dentro de un plazo de cinco años cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
- IV. Dentro de un plazo de cinco años cuando el registro se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y
- V. En cualquier tiempo, cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe<sup>23</sup>.

Y al igual que con los registros de marcas, las declaraciones administrativas de nulidad respecto de las “declaratorias de notoriedad o fama de marcas” se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

- A. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.
- B. Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.
- C. Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.

---

<sup>22</sup> Siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

<sup>23</sup> Mala fe: La ICANN también señala cuando se entiende que ha existido mala fe: a) cuando las circunstancias indicaren que se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o transferir el nombre de dominio al titular de la marca por un valor superior al costo del registro del nombre de dominio; b) utilizando el nombre de dominio de otro se pretende, con intenciones comerciales, que los usuarios de Internet se confundan pensando que los productos y servicios allí ofrecidos son ofrecidos por el verdadero titular de la marca (por ejemplo alguien que compra productos “ROLEX” originales y luego los vende por un sitio rolex.com haciéndole creer al usuario que es el verdadero fabricante); c) con intención de usufructuar ilegalmente el negocio de un tercero haciendo creer a los usuarios que compran un producto original de marca (por ejemplo zapatillas “NIKE” cuando en realidad el producto vendido es falsificado); d) para entorpecer la entrada de algún competidor a la red.

D. Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

No obstante lo anterior, vale la pena mencionar lo previsto por el artículo 98 Bis-8, de la Ley que señala que 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, tal como a continuación se muestra:

*“ARTICULO 98 BIS-8.- Procederá la nulidad de la declaratoria: Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo. 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. 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 su 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.”*

En segundo lugar y respecto a la caducidad de la marcas, es preciso mencionar que para tal acción solo se consideran en la ley dos supuestos, a saber:

- A. La falta de renovación del registro, y
- B. La falta de uso

Respecto al inciso “A”, podemos decir que la misma no requerirá declaración administrativa por parte del Instituto y ocurre cuando no se renueva la marca, toda vez que los numerales 103, 127 y 133 de la LPI, señalan respectivamente que el registro de una marca tendrá una vigencia

de diez años y podrá renovarse por periodos de la misma duración, renovaciones que deberán ser publicadas en la Gaceta<sup>24</sup>, precisando que la renovación deberá solicitarse con seis meses de anticipación al vencimiento de su vigencia.<sup>25</sup>

Y en relación al inciso "B", éste ocurre derivado de la exigencia prevista en la ley que dispone que la marca deberá usarse de manera consecutiva en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo<sup>26</sup>, por lo que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que la falta de uso obedezca a circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Y finalmente, respecto a la cancelación de un registro de marca, diremos que la ley establece que ésta se hará por el Instituto, de oficio, a petición de Parte o del Ministerio Público Federal<sup>27</sup>, bajo los siguientes supuestos:

- A. Porque la marca se transformó en una denominación genérica.
- B. A solicitud del titular de la marca.

---

<sup>24</sup> ARTÍCULO 80.- El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

<sup>25</sup> Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

<sup>26</sup> ARTÍCULO 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

<sup>27</sup> ARTÍCULO 177.- Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se harán por el Instituto, de oficio, a petición de Parte o del Ministerio Público Federal.

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique, lo que en la doctrina se le conoce como vulgarización.<sup>28</sup>

*“Una marca se vulgariza cuando pasa a ser la designación usual del producto o del servicio”.*

En cuanto al supuesto “B”, el titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro y para lo cual el Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

### **1.4.3. Medidas cautelares**

Uno de los problemas que suscita el uso obligatorio de la marca es la aplicación de medidas cautelares contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial, y es con base en éstas que el titular de una marca podrá ejercitar las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para la salvaguarda de su marca, de su prestigio y la unicidad y distintividad de la misma.

---

<sup>28</sup> Como vulgarización podemos entender el cambio de estatus de una marca que de ser distintiva pasa a ser común, es decir, el carácter distintivo de las marcas es un requisito dinámico que puede cambiar a lo largo del tiempo como consecuencia del uso, este cambio puede producirse negativamente cuando el signo pierde la capacidad distintiva y se convierte en un signo común.

Ante la posibilidad de que dichas medidas cautelares produzcan daños morales o materiales a las personas que se ven afectadas por las medidas<sup>29</sup>, la ley establece una serie de requisitos para el otorgamiento de las mismas, por lo que requerirá al solicitante que:

- I. acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
  - a. La existencia de una violación a su derecho;
  - b. Que la violación a su derecho sea inminente;
  - c. La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
  - d. La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
- II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y
- III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

Como ya se mencionó, es gracias al ejercicio del *ius prohibendi* que el titular de un registro marcario puede ejercitar las acciones que considere necesarias para impedir los actos que supongan una infracción o un delito, las mismas constituyen un remedio procesal rápido y eficaz que permite interrumpir la actividad del presunto infractor, con independencia del proceso principal.

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

---

<sup>29</sup> ARTÍCULO 199 BIS 3.- El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 BIS será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado.

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley;
- II. Ordenar se retiren de la circulación;
  - a. Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
  - b. Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley;
  - c. Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley, y
  - d. Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
- III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la ley;
- IV. Ordenar el aseguramiento de bienes,
- V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan la violación, y
- VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley.
- VII. Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.
- VIII. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Es de destacarse que las medidas cautelares protegen tanto los intereses de los titulares de las marcas, como los intereses de los consumidores y usuarios, siendo estos últimos los destinatarios y beneficiarios de las funciones que cumple la marca.



De esta forma, a falta de disposición expresa para regular la notoriedad, debía aplicarse el artículo 6 bis del Convenio de París; por lo que durante este período las causales para hacer valer los derechos derivados de la notoriedad encontraron fundamento solamente en lo dispuesto por dicho precepto internacional. Sin embargo, durante la vigencia de esta ley no surgió ninguna controversia basada en el texto del Convenio de París, sino hasta 1948 con el caso Bulova.

No obstante lo anterior, se llegó a utilizar como fundamento por la autoridad administrativa para defender una marca notoria, el artículo 105, fracción XIII del la Ley de la Propiedad Industrial que establecía:

*“Artículo 105.- No se admitirán a registro como marca:  
XIII.- Las definiciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse.”*

Así, la notoriedad pudo haber encontrado cierta defensa argumentando competencia desleal. Se podía combatir el registro de una marca por vía de nulidad alegando que ésta podía inducir al público consumidor, a error o engaño acerca de la proveniencia del producto o servicio.

Como podemos ver en la Ley de 1943 no existía una protección específica a la marca notoriamente conocida.

### **1.5.2. Ley de Invenciones y Marcas de 1975**

Aprobada el 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, entrando en vigor el 11 de febrero del mismo año.

Esta Ley recoge los principios contenidos en la revisión de Estocolmo de 1967 al Convenio de París, sin embargo, en lo que respecta a la protección de las marcas notorias, hace caso omiso de estos actos de competencia desleal, aun y cuando estos problemas ya se habían presentado en México desde los años 30. Probablemente los legisladores no incluyen este tipo de protección por considerar que ya estaba consignada por el Convenio de París.

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

Por medio de esta reforma, se incluyó una disposición que protege a las marcas notoriamente conocidas, ya que la protección de las mismas se fundamenta en el Convenio de París, así como en precedentes judiciales y administrativos donde las autoridades mexicanas aplicaron esta disposición en casos donde se involucraban marcas consideradas como notoriamente conocidas.

Sin embargo, no todos los tribunales que conocían de este tipo de asuntos estaban de acuerdo en aplicar el artículo 6 bis del Convenio de París para proteger las marcas notoriamente conocidas, pues antes de las reformas se llegaron a dictar decisiones aisladas por medio de las cuales se desconocía el carácter auto aplicativo de esta disposición del Convenio de París.<sup>30</sup>

Señala el Rangel Ortiz que estas disposiciones aisladas, desconociendo el carácter auto aplicativo del artículo 6 bis fueron “un antecedente de las

---

<sup>30</sup> Rangel Ortiz, Horacio. “La Protección de la Marca Notoria en las Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas”, El Foro, Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, 8ª Época, Tomo I, No.2, México 1988, Pág. 78.

reformas de la Ley en esta materia, o bien como una posible política inconfesada para reformar la Ley en estos aspectos”.<sup>31</sup>

La reforma fue contenida en el artículo 91, fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas, para quedar como sigue:

*“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”.*

El licenciado José Hinojosa resalta la importancia de otorgarles protección a las marcas notoriamente conocidas al hacer un atinado comentario a dicha reforma, en opinión del licenciado Hinojosa “es de trascendental importancia el intento de nuestro país para proteger las marcas notoriamente conocidas, ya sea que éstas se encuentren o no registradas en México.

La ausencia de dicha disposición legal específica destinada a proteger la marca notoriamente conocidas, había propiciado en el pasado el ejercicio de la piratería de marcas famosas, cuya represión ha sido en la mayoría de los casos, mucho más difícil de lograr. Con la reforma, nuestro país se adecua más a lo dispuesto por la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de la que México es signatario...”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ídem.

<sup>32</sup> Hinojosa C. José, Op. Cit., Pág. 21

### **1.5.3. Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991**

La Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991, que entró en vigor el día 28 del mismo mes y año, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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

No obstante que el uso se reconoce como fuente de derechos a la marca, toda la estructura del sistema proteccionista mexicano se apoya en el registro de la marca.

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

La Ley obliga a que los registros de las marcas se realicen bajo las reglas relativas a la clasificación tradicional de productos; que las marcas se registren en relación con productos o servicios determinados; que en la

solicitud de registro deben especificarse los productos o servicios a los que se aplicará la marca; que no podrán registrarse marcas idénticas o semejantes a otra ya registrada aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

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

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

#### **1.5.4. Reformas de 1994. Ley de la Propiedad Industrial**

En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio, se hace necesaria una adecuación a la Ley de la Propiedad Industrial. Tratándose de marcas notoriamente conocidas, se reformó el texto del artículo 90 quedando de la siguiente manera:

*“Artículo 90.- No serán registrables como marca:*

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

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

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

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

### **1.5.5. Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial del 16 de junio de 2005. Normatividad Vigente**

El 16 de junio de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual se refiere a la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Estas reformas son objeto de estudio de esta tesis por los que serán analizadas a fondo más adelante.

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE EN MÉXICO EN MATERIA DE MARCAS NOTORIAS**

## **2. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE EN MÉXICO EN MATERIA DE MARCAS NOTORIAS**

### **2.1. CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, constituye el marco de referencia internacional en materia de propiedad industrial, fue redactado en la ciudad de París, Francia y firmado el 20 de marzo de 1883, entrando en vigor el 7 de julio de 1884.

#### **2.1.1. México y el Convenio de París**

México se encuentra adherido al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a partir de un decreto promulgado el 11 de diciembre de 1903, cuyas disposiciones, desde entonces y hasta el momento actual, forman parte integrante del derecho escrito mexicano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, que da a los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado, el rango de Ley suprema de toda la República.<sup>50</sup> Por lo que este Convenio es ley suprema en México, en los términos del artículo 133 constitucional.

Anteriormente en México la protección de la marca notoriamente conocida se obtenía mediante la aplicación del artículo 6 bis de la Convención de París y con apoyo de precedentes administrativos y judiciales en los que las autoridades mexicanas aplicaban esta disposición en casos concretos

---

<sup>50</sup> Rangel Medina David, "La Protección de las marcas..." Op. Cit., Pág. 370.



protege “la marca notoriamente conocida” en el ámbito de los países de la Unión de París.

### **2.1.3. Antecedentes del artículo 6 Bis**

Como comentamos en el punto anterior, “la versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 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 la Revisión de la Haya de 1925. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis”<sup>52</sup>, con el texto siguiente:

*“Los países contratantes se comprometen a rechazar o invalidar, ya de oficio si la legislación del país lo permite, ya a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o la imitación susceptible de cuasar confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro estimare ser allí notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdicionado de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o de un género semejante. Se deberá conceder un plazo mínimo de tres años para reclamar la cancelación de esas marcas. El plazo correrá desde la fecha del registro de las marcas. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las marcas registradas de mala fe.”*

Este precepto fue modificado por las Conferencias de Revisión de Londres en 1934, quedando de la siguiente manera:

*“Los países de la Unión se comprometen a rechazar o anular, bien sea de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que*

---

<sup>52</sup> Rangel Ortiz Horacio, “Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de París, La Decisión 344, NAFTA y TRIPS”, El Foro, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, México, octava época, Número 1, Tomo VIII, México 1995, Pág. 20.

*sea reproducción o imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro estime ser notoriamente conocida en él como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de la presente Convención y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”*

En esta revisión no hubo un progreso significativo, ya que según puede observarse, sólo se aumentó un grado más la protección: en los casos de una traducción de la marca notoria y en el evento en que la parte esencial de la marca que pretende registrarse 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 denegación o cancelación del registro de una marca que entre en conflicto con otra marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca mencionada en primer lugar.

Así mismo, el párrafo 2, que establecía un plazo de tres años para reclamar la anulación de la marca, se modificó al aumentar el plazo a 5 años, precisándose que se cuenta desde la fecha de registro.

Sin lugar a dudas, estas modificaciones fueron acertadas, ya que obliga a los Estados miembros de la Unión a prohibir el uso indebido de este particular tipo de marcas. No podemos ignorar el hecho de que la adopción ilegítima de las marcas muchas veces no se hace ni siquiera buscando una pretendida licitud mediante un registro, sino mediante su empleo liso y llano. Al incrementar el plazo mínimo para reclamar la anulación del registro de la marca, se le da al propietario legítimo de la misma un periodo de tiempo más amplio para reaccionar contra el registro de una marca que entre en conflicto con la suya.

#### 2.1.4. El texto vigente del artículo 6 bis

En la Revisión de Estocolmo de 1967, se realizan las últimas modificaciones a este artículo, para quedar de la siguiente manera:

*Artículo 6bis* □

**[Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

*“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

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

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

Se desprende del texto antes transcrito, que los países miembros de la Unión, incluido México, en cumplimiento de lo dispuesto por este artículo 6 bis, están obligados:

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

Correlativamente, el artículo 6 bis atribuye al titular de la marca notoria una triple facultad:

- En primer término, la facultad de dirigirse al órgano administrativo competente del segundo país donde la marca es notoriamente conocida para que rechace el registro de una marca que constituye una reproducción, imitación o traducción de la marca notoriamente conocida.
- En segundo término, la facultad de ejercitar en el segundo país las acciones pertinentes para que se declare la nulidad y consiguiente cancelación de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente conocida; esta segunda facultad habrá de ejercitarse en el plazo de 5 años, contados a partir de la inscripción de la marca impugnada.
- Finalmente, la facultad de ejercitar en el segundo país las acciones pertinentes para que se prohíba el uso de una marca igual o confundible con la marca notoriamente conocida.

Resulta importante destacar que para que una marca goce de la protección otorgada por el artículo 6 bis de la Convención de París, es imprescindible que la marca sea notoriamente conocida en el país que se solicita la aplicación del mencionado precepto unionista.

Concluiremos este punto, mencionando que la doctrina del artículo 6 bis establece una protección especial y privilegiada:

- A. En beneficio del dueño de la marca notoria:
  - a) Por su inversión.
  - b) Por la introducción del producto y la apertura, conservación e incremento del mercado.

- c) Por la calidad de la mercancía.
- d) Por la fama y prestigio de la marca.
- e) Por el valor económico de la marca.

B. En beneficio de los consumidores:

- a) Para evitar ser engañados en cuanto al origen del producto.
- b) Para evitar ser defraudados por la diferente calidad.
- c) Para evitar desvío de clientela a favor del competidor, impedir el enriquecimiento ilegítimo del competidor y prevenir el descrédito que su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria.<sup>53</sup>

### 2.1.5. Limitaciones del artículo 6 bis

El texto del artículo 6 bis del Convenio de París se limita a la protección de marcas de productos, sin mencionar de manera expresa la protección de las marcas de servicio. “La palabra marca por sí misma no excluye la extensión de la protección prevista también a las marcas de servicio notoriamente conocidas, pero las palabras que figuran al final de la primera frase del párrafo 1), *utilizadas para productos idénticos o similares*, pone claramente de manifiesto que en la disposición sólo se incluyen las marcas de productos notoriamente conocidas.”<sup>54</sup> Con relación a esto cabe destacar que los Estados miembros no están, por lo tanto, obligados a aplicarla a las marcas de servicio, pero tienen la facultad de hacerlo en situaciones análogas.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Rangel Medina David, “La Protección de las marcas... Op. Cit., Pág. 368.

<sup>54</sup> Bondenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París..., Op. Cit., Pág. 99.

<sup>55</sup> Idem., Pág. 98.

Por otra parte, el régimen de protección previsto en el artículo 6 bis se limita a prever la protección de marcas notoriamente conocidas en relación con productos idénticos o similares, esto es, que la protección de las marcas notoriamente conocidas, de conformidad con la disposición objeto de análisis, se aplica únicamente en relación con otras marcas depositadas, registradas o utilizadas para productos de la misma clase.

Por último, el artículo 6 bis del Convenio de París es omiso en cuanto a los criterios que sirven para determinar si una marca es notoriamente conocida.

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

El acuerdo relativo a la Organización Mundial de Comercio resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, concluido en Ginebra el 15 de diciembre de 1993, contiene este Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, llamado también, por sus siglas en inglés, TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). El ADPIC constituye sin duda el acuerdo relativo a la protección de la propiedad intelectual más importante a nivel internacional y está basado en tres principios fundamentales:

- 1) Establece estándares mínimos para la protección y la ejecución de los derechos de propiedad intelectual en los Estados firmantes. Éstos cubren los derechos de autor, las marcas, las

indicaciones geográficas, el diseño industrial, las patentes, las topografías de circuitos integrados y los secretos industriales.

- 2) El “principio de tratamiento nacional”, las partes firmantes deben ofrecer a los nacionales de las otras partes una protección de la propiedad intelectual que no sea menos favorable de la que ofrece a sus nacionales (artículo 3)
- 3) Por ultimo, el Acuerdo está basado en el “principio de la nación más favorecida”, según el cual las partes otorgarán a los nacionales de cada una de las otras partes un trato no menos favorable que el que otorguen a los nacionales de cualquier otro Estado.

El tema de la marca notoria es objeto de regulación dentro del ADPIC, en su artículo 16, apartados 2 y 3, que a la letra señalan:

*“2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público inclusive si se conoce en el Miembro de que se trate a consecuencia de su promoción.*

*3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de una marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”*

Este acuerdo es de gran importancia, pues como podemos ver es el primer documento internacional que se encarga de reconocer la notoriedad más allá del principio de especialidad, además de que la reconoce tanto para bienes como para servicios.

Si partimos de la base de la existencia del artículo 6 bis del Convenio de París, que otorga el derecho al titular de una marca notoria a ejercitar una acción en contra del titular de una marca registrada idéntica o similar y que fue registrada para amparar productos idénticos o similares a los protegidos de la marca notoria, podemos observar que en este sentido, el artículo 16.3 del ADPIC nos permite ejercitar acción en contra del titular de una marca registrada idéntica o similar a la notoriamente conocida, no sólo para productos idénticos o similares, sino que amplía este derecho para cualquier tipo de productos y/o servicios, siempre que se reúnan la siguientes condiciones:

1. Que exista una conexión entre los bienes o servicios en que se emplea la marca usada por un tercero y aquellos en los que se usa la marca notoria.
2. Que exista la probabilidad de que el uso de la marca lesione los intereses del titular de la marca notoria.

Cabe mencionar que la redacción del artículo en comento resulta sumamente engañosa, pues se refiere a la marca notoria como marca registrada, lo cual significa que se estaría exigiendo el registro en la marca notoria como requisito para hacer valer los derechos derivados tanto del artículo 6 bis del Convenio de París, como del artículo 16.3 del ADPIC. Sin embargo, se considera que no debe exigirse el registro y que si bien el artículo se refiere a la marca notoria como registrada, en virtud de que hace referencia al artículo 6 bis del Convenio de París, y éste a su vez exime del registro para hacer valer los derechos derivados de la notoriedad, debe concluirse que para ejercer en toda su extensión estos derechos no se requiere ni sujetarse al principio de registro ni a la regla de especialidad.

Respecto a la segunda condición, es importante señalar que el precepto exige únicamente la probabilidad de una lesión de derechos, en estricto sentido, si se da de hecho o no la lesión, no es un problema pues sólo se exige como probabilidad.

### **2.3. RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS<sup>56</sup>**

Con esta recomendación, por primera vez la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aplica una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados para el desarrollo progresivo del derecho internacional de la propiedad intelectual en materia de protección de las marcas notorias.

El objetivo de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas es que cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo del registro de las marcas, pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y esté en condiciones de hacer notar a dicha

---

<sup>56</sup> APROBADAS POR EL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS (SCT) EN LA SEGUNDA PARTE DE UNA SESIÓN CONJUNTA DE LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) EN LA TRIGÉSIMA CUARTA SERIE DE REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI (20 A 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999).

organización la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas bajo un esquema de “mutatis mutandis”.

Dicha recomendación contiene definiciones muy importantes tales como lo que se entenderá por “Estado miembro”, “Oficina”, “autoridad competente”, “identificador comercial” y “nombre de dominio”, todas éstas de suma importancia para que cualquier Estado miembro los incorpore en su respectiva legislación nacional y así estar en condiciones de establecer mejores acuerdos y mayor entendimiento entre la Unión.

Por otra parte, la recomendación contiene los factores que deberán considerarse para determinar notoriamente conocida una marca, señalando en primer lugar que “la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida”, lo que en un principio no resolvería por sí mismo el problema para llegar a tal aseveración, sin embargo, en el mismo apartado, la recomendación señala puntualmente los elementos que en particular permitirán a la autoridad inferir si se trata o no de una marca notoriamente conocida, para lo cual deberá considerar: a) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; b) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; c) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; d) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; e) la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida

como notoriamente conocida por las autoridades competentes, y f) el valor asociado a la marca.

Es preciso señalar que los factores antes mencionados, no constituyen condiciones previas para determinar notoriamente conocida una marca, ya que en algunas ocasiones la determinación dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión, en otros, la decisión podrá basarse en factores adicionales a los señalados, como más adelante se detalla.

Asimismo, resulta necesario hablar de otros aspectos que la autoridad debe considerar al momento de la determinación, los cuales están íntimamente relacionados con el público, a los cuales la recomendación denomina "Sector Pertinente del Público", haciendo referencia a los consumidores reales y/o potenciales; las personas que participan en los canales de distribución y los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

Con lo anterior, la recomendación nos permite llegar a tres conclusiones, la primera es que si la marca es considerada solamente como conocida, al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro, sin que le imponga esa obligación, en segundo lugar, nos dice que si a la marca se le considera como notoriamente conocida, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro y por último, nos muestra que un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

Igualmente, la recomendación nos habla de los factores que no serán exigidos como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida, con lo que se entiende que no se podrá exigir que la marca haya sido utilizada, registrada o que se haya presentado una solicitud de registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado; que la marca sea notoriamente conocida, en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro. No obstante lo anterior, un Estado miembro podrá exigir, que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

### **2.3.1. Protección de las marcas notoriamente conocidas**

Es necesario aclarar que la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas protege a la marca que ha sido considerada “notoriamente conocida” respecto de las marcas, los identificadores comerciales<sup>57</sup> y los nombres de dominio<sup>58</sup> que estén en conflicto con esa marca, pero aclara que dicha protección se otorgará a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro, es decir, el uso de la marca, identificador comercial o nombre de dominio, anterior a la determinación de marca notoria, no podrá ser considerado como realizado de mala fe, pues en todo caso se requerirá que la marca protegida ya goce de ese reconocimiento.

---

<sup>57</sup> Se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación.

<sup>58</sup> Se entenderá por “nombre de dominio” una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet.

Este criterio resulta sumamente importante a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia y así poder estar en condiciones de valorar la mala fe en el uso, registro o solicitud de registro de la marca, identificador o nombre de dominio en conflicto.

Respecto a las “marcas, identificadores, nombres de dominio conflictivos”, se estimará que cualquiera de éstos está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando el mismo, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, si éste, o una parte esencial del mismo, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrado, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, y se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

- Su uso indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;
- El carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por dicha uso;
- Cuando en su uso se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

En relación a lo anterior, la recomendación establece que un Estado miembro no estará obligado a aplicar dichos criterios y a considerar como tal a la marca, identificador comercial o nombre de dominio conflictivo, si

ha sido utilizado o registrado, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro; excepto cuando se haya utilizado o registrado, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe.

Al respecto, la recomendación salvaguarda la protección de las marcas notorias concediendo a terceros oponerse al registro y uso de una marca, identificador comercial o nombre de dominio, asimismo faculta al titular de una marca notoriamente conocida para que, durante un periodo que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto, además se podrá solicitar que se prohíba la utilización de una marca, identificador comercial o nombre de dominio que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida.

Otro aspecto relevante de la recomendación es que no establece plazo alguno para solicitar la invalidación del registro o la prohibición de uso de la marca, identificador comercial o nombre de dominio si éste ha sido registrado de mala fe, para lo cual, la autoridad competente tomará en consideración si la persona tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida al momento del uso o registro del mismo.

## **2.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)**

El 1° de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá.

Hasta este momento los instrumentos internacionales de mayor obligatoriedad en materia de notoriedad de las marcas lo constituían el ADPIC y el artículo 6 bis del Convenio de París. El texto del TLCAN no pudo apartarse mucho de lo establecido por estos dos instrumentos debido a que los tres estados signatarios estaban vinculados a ellos, sin embargo, sí existen algunas novedades que se desprenden de su texto.

Con un artículo para regular a las marcas notoriamente conocidas, el TLCAN estableció en su capítulo XVII lo siguiente:

*“Artículo 1708 (6).. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.”*

En relación a este artículo Horacio Rangel señala que en el caso del apartado 6 del artículo 1708 del TLCAN se incorporan algunos desarrollos 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 a las marcas de servicio.
- b) El conocimiento de la marca en el sector correspondiente
- c) La promoción de la marca como factor de la notoriedad.<sup>59</sup>

Cabe señalar que no obstante en este documento se incorporan diferencias que constituyen un avance en cuanto al tema de notoriedad, a diferencia de lo dispuesto por el ADPIC, en el TLCAN nada se menciona al respecto de la extensión de la protección de la marca notoria en situaciones que involucren productos o servicios distintos.

Un punto importante dentro de este tratado es que los países miembros reconocen la notoriedad y otorgan los derechos y prerrogativas derivados de esta calidad aún cuando la misma se limite al “territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca”. Hasta hace algunos años, la práctica indicaba que para reconocer y otorgar la protección derivada de los derechos surgidos por la notoriedad, la marca debía ser conocida y contar con tal característica en el territorio del país en el que se solicitara la protección.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte vino a cambiar esta postura en nuestro país, al establecer que para determinar la notoriedad, sería tomado en cuenta inclusive el conocimiento en el territorio de la parte que fuera el resultado de la promoción de la marca.

Lo que implica que puede existir una marca notoriamente conocida en Canadá que no lo sea en México y que dicha calidad haya surgido como consecuencia de la promoción en ese país; por lo tanto y de acuerdo con el texto del TLCAN la marca deberá protegerse en México de acuerdo a lo que

---

<sup>59</sup> Rangel Ortiz Horacio, “Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de París...”, Op. Cit., Pág. 335.

establece el artículo 6 bis del Convenio de París, a pesar de no ser notoriamente conocida en el territorio mexicano.

Lo anterior se debe a que como consecuencia de este tipo de procesos de integración, los países parte se ven como un mismo territorio y por tanto, las políticas, derechos y beneficios surgidos en una de las partes se ven ampliadas y extendidas al resto de ellas.

## **2.5. OTROS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES EN MÉXICO**

Nuestro país ha celebrado diversos acuerdos y tratados con diferentes naciones que contemplan la protección de la propiedad intelectual y contienen disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas.

El texto de estos tratados consagra los principios establecidos por el artículo 6 bis del Convenio de París así como los que se establecen en el ADPIC. En general, se especifica qué se debe entender por marca notoria, se hace extensiva la protección otorgada a las marcas notorias por el artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas de servicio y se hace referencia a que la protección podrá surtir efectos a las marcas aplicadas a cualquier producto o servicio, no necesariamente productos idénticos o similares.

Cabe mencionar que en algunos de los tratados en comento encontramos consignada la innovación a que hicimos mención al referirnos al TLCAN y que se refiere a que ya no se exige que el conocimiento de la marca se dé en el territorio de la parte donde se busque que sea reconocida la notoriedad, sino que se extiende a todo el territorio de las partes que

suscriben el convenio, o más aún, al territorio de cualquier otro país, incluso más allá de las partes.

Referente a lo anterior Horacio Rangel Ortiz<sup>60</sup> habla de tres grupos según el lugar donde se exige el conocimiento de la marca:

- Grupo Uno: La marca debe ser conocida en el territorio donde se busca la protección.
- Grupo Dos: La marca debe ser conocida en el territorio de uno de los miembros de un acuerdo o convenio regional o sub-regional, aún y cuando la marca no sea notoria en el territorio donde se busca la protección.
- Grupo Tres: La marca debe ser conocida en el territorio donde se busque la protección, en el territorio de alguno de los países parte en un acuerdo o convenio regional, o bien, fuera del territorio donde se busque la protección e incluso fuera del territorio de las partes.

Como ya se mencionó los diferentes tratados que nuestro país ha suscrito con otras naciones difieren muy poco con relación a las disposiciones que contiene cada uno de ellos en materia de marcas notorias aunque en algunos sí encontramos ciertas variaciones. A continuación me permito señalar cuáles son estos tratados y transcribir los artículos que cada uno contiene correspondientes a la notoriedad de las marcas.

---

<sup>60</sup> Rangel Ortiz Horacio, "Well-known Trademarks en the International Conventions, ATRIP, 1996, Pág. 57-60

### **2.5.1. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela**

Se celebra en Cartagena, Colombia, el 13 de junio de 1994 y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995. Este tratado hace referencia a las marcas notoriamente conocidas en su artículo 18-10 señalando lo siguiente:

*“Artículo 18-10: Marcas notoriamente conocidas*

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

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

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

### **2.5.2. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica**

Este tratado se celebra en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 y se publica en el DOF el 10 de enero de 1995. Contempla la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en su capítulo XIV y específicamente se refiere a las marcas notorias en su artículo 14-11 en el que establece lo siguiente:

*“Artículo 14-11: Marcas notoriamente conocidas.*

*3. Cada Parte se comprometerá, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles 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 del 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 ésta, 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 Parte que se trate.*

*4. Cada Parte no registrará 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, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, o sugiera una conexión con la misma y su uso pudiera lesionar los intereses de esa persona. Este párrafo no se aplicará cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte.*

*5. La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.”*

### **2.5.3. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia**

El 10 de septiembre de 1994, se suscribió en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Bolivia, que entró en vigor el 1 de enero de 1995 y respecto a las marcas notoriamente conocidas establece en el capítulo XVI, sección C, artículo 16-17 lo siguiente:

*“Artículo 16-17: Marcas notoriamente conocidas.*

*1. Cada Parte aplicará el artículo 6bis del Convenio de París, con las modificaciones que corresponda, a las marcas de servicio. 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 una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrá emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.*

*2. Ninguna Parte registrará como marca 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 1, 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 1.*

*3. La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado, en una Parte, el registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica.”*

#### **2.5.4. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua**

Fue suscrito el 18 de diciembre de 1997 en la Ciudad de Managua, durante la visita del Presidente Ernesto Zedillo a Nicaragua y publicado en el DOF el 1° de julio de 1998, el texto del artículo 17-11 hace referencia a las marcas notorias al establecer:

*“Artículo 17-11: Marcas notoriamente conocidas*

*Las Partes, de oficio si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles 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 del 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 ésta, 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 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 un 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 del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.”*

### **2.5.5. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile**

Celebrado en Santiago de Chile el 17 de abril de 1998 en el marco de la II Cumbre de las Américas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999, entrando en vigor el 1° de agosto del mismo año. Contempla la protección de las marcas notorias en su artículo 15-17 que a la letra dice:

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

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

*2. 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.*

*3. 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.*

*4. 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.”*

### **2.5.6. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras**

Este tratado es conocido como el *Triángulo del Norte*, se celebra en la Ciudad de México el 29 de junio de 2000 y se publica en el DOF el 14 de marzo de 2001. Prevé en uno de sus capítulos la protección de los derechos de Propiedad Intelectual y en particular regula a las marcas notoriamente conocidas en su artículo 16-19 de la siguiente manera:

*“Artículo 16-19: Marcas notoriamente conocidas.*

1. *Las Partes, de oficio, si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca para productos o servicios 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 y utilizada para productos o servicios idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

2. *Se entenderá que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte en que se reclame la notoriedad, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales o promocionales desarrolladas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate, incluidos aquellos nacionales y provenientes del extranjero.*

3. *Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida que, para ser aplicada a cualquier producto o servicio, su uso pudiese indicar una conexión con el titular de la marca notoriamente conocida, o lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida.*

4. *Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha del registro, para reclamar la anulación de dicha marca. Las Partes tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso.*

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

### **2.5.7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay**

Este tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 por los Presidentes Vicente Fox y Jorge Batlle, en el marco de la XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entró en vigor el 15 de julio de 2004. En la sección C del capítulo XV establece lo referente a la protección de las marcas y específicamente en el artículo 15-16 señala:

*“Artículo 15-16: Marcas notoriamente conocidas.*

*1. 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.*

*2. Cada Parte establecerá en su legislación los medios necesarios para impedir o anular el registro como marca de aquellos signos, iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio.*

*3. Cada Parte aplicará el Artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC.*

*4. 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.”*

## **CAPÍTULO TERCERO**

### **PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN DIFERENTES SISTEMAS JURÍDICOS**

### **3. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN DIFERENTES SISTEMAS JURÍDICOS**

#### **3.1. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

##### **3.1.1. La Teoría de la Dilución de las Marcas**

En los Estados Unidos la teoría de la dilución de las marcas se origina en 1927 en el artículo de Frank I. Schechter, "The Rational Basis of Trademark Protection"<sup>61</sup>. Schechter criticaba el modelo de la legislación marcaria basado en la protección al consumidor, argumentando que la preservación de la distintividad de una marca constituye la única base racional de su protección. El daño que le preocupaba a Schetcher no era la confusión del consumidor sino el daño al valor de la marca en sí, el cual describió como "La gradual pérdida o dispersión de la identidad de la marca y de su retención en la mente del público consumidor por el uso de la misma entre bienes no competitivos." Schechter exponía un ejemplo ilustrativo:

"La marca "Kodak" puede ser usada para tinas de baño y pasteles, "Mazda" para cámaras y zapatos, o "Ritz-Carlton" para café, estas marca inevitablemente se perderían en el lenguaje común, a pesar de su originalidad e ingenio en su invención, y de los gastos en publicidad, lo que debería ser igualmente protegido."

Schechter sugirió que el poder real de una marca no radicaba en su origen sino en su poder de venta, el cual depende de su unicidad y singularidad. Schechter señaló que el poder de venta de una marca podría dañarse

---

<sup>61</sup> Schechter, Frank I., "The Rational Basis of Trademark Protection" publicado en 40 Harvard L. Review.813, 1927.

incluso sin la existencia de confusión en el consumidor por la pérdida o dispersión de su calidad distintiva y su retención en la mente del público consumidor.<sup>62</sup>

Para lograr reclamar el daño a una marca, la Ley de Marcas estadounidense de 1905 requería que los bienes en cuestión tuvieran las mismas propiedades descriptivas. Bajo el Acta de 1905, contra las tinas de baño Kodak que Schechter refería no se podría ejercitar alguna acción de infracción, aunque los consumidores se crearan una idea equivocada de que la compañía de cámaras estuviera asociada a las tinas porque las cámaras y las tinas de baño no tienen las mismas propiedades descriptivas.

En 1946 se realiza una revisión a la Ley Federal de Marcas incorporándose a la legislación la Lanham Act de 1946, la cual aunque no incluía la causa de dilución de una marca para ejercitar acción se eliminó el requisito de que ambas marcas debieran poseer las mismas propiedades descriptivas.

Con la eliminación del requisito de las “mismas propiedades descriptivas”, la protección de las marcas se encaminó a resolver la preocupación de Schechter, existía la posibilidad de proteger a una marca contra el uso de la misma en productos no competitivos. Por ejemplo el uso de la marca PEPSI en herramientas podría ser sancionado si algunos consumidores erróneamente pudieran creer que el uso de la marca secundaria está conectado con el uso de la marca originaria, a pesar de que no exista competencia entre un refresco y una herramienta. En su influyente tratado sobre el Derecho de marcas estadounidense, el profesor Thomas McCarthy escribió “Las reglas modernas en la legislación otorgan al propietario de la marca protección contra el uso de su marca para algún producto o servicio

---

<sup>62</sup> Idem.

el cual pudiera razonablemente hacer pensar al público consumidor que tiene el mismo origen o que se encuentra afiliado, en conexión o patrocinado por el dueño de la marca.”

A pesar de que en la Lanham Act se elimina el requisito de que los bienes deben ser competitivos entre sí para que proceda una acción de infracción, el estado de Massachussets, al año siguiente en 1947 promulga el primer estatuto que preveía la protección de las marcas contra su dilución donde se establecía que el riesgo de dañar la reputación de un negocio o la dilución de la calidad distintiva de un nombre comercial o una marca debía constituir una causa para ejercitar acción, no obstante la inexistencia de competencia entre las partes o de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios. Entre los años de 1947 y 1964, Illinois, Nueva York, Georgia y Connecticut promulgaron estatutos para prever la dilución de las marcas. En 1964 la Asociación de Marcas de Estados Unidos introdujo una cláusula de dilución en su Model State Trademark Bill, y en años subsecuentes, estado tras estado fueron incorporando el lenguaje de la Model Bill dentro de sus leyes de marcas.

La Model State Trademark Bill establecía “La probabilidad de daño a la reputación de un negocio o de dilución de la calidad distintiva de una marca registrada, bajo esta Acta, o una marca válida en el derecho común, o un nombre comercial válido en el derecho común, debe constituir una causa para ejercitar acción no obstante la inexistencia de competencia entre las partes o de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios.”

Las cortes sin embargo no mostraban mucho interés por los estatutos de dilución. Algunas cortes, no obstante las declaraciones estatutarias de que la confusión del cliente no era requerida, rechazaron las demandas de

dilución porque la confusión no había sido probada. Por otro lado otras cortes consideraron los estatutos de dilución inaplicables en casos de competencia directa entre las partes. Incluso otras se preocuparon por el impacto potencial que pudieran tener los estatutos de dilución dentro de la ley de marcas.

En 1969 en el caso *Coffee Dan's, Inc. vs Coffee Don's Charcoal Broiler*, la Corte distrital de Estados Unidos para el Distrito Norte de California rechazó una demanda bajo el estatuto de dilución de California contra COFFE DON'S CHARCOAL BROILER marca usada para un restaurante, diluyendo COFFE DAN'S también usada en conexión con establecimientos de alimentos.

La Corte estableció; "Hasta que el estatuto de dilución de California sea ampliamente interpretado por una corte de este Estado, nos sentimos obligados a no darle demasiado margen de aplicación, previendo que se pueda agotar toda competencia comercial siempre demandando la protección contra la infracción de un nombre comercial. En otras palabras la Corte estaba indecisa en crear un derecho de propiedad de las marcas que se extendiera más allá de lo que era requerido para prevenir la confusión del consumidor.

En 1976 los comentarios en torno al tema concluían que la causa de dilución para ejercitar una acción había sido por mucho tiempo ignorada a pesar de las disposiciones contenidas en los estatutos. El Restatement (Third) on Unfair Competition (Reformulación (Tercera) de la Competencia Desleal) explicaba la resistencia de las cortes para aventurarse a ir más allá de las premisas de la teoría de infracción para sancionar el uso de una marca con base en una demanda de dilución estableciendo que:

“Algunas cortes y numerosos comentaristas, expresan miedo de que límites inciertos de la causa de antidilución de las marcas pudieran expandir la capacidad de los dueños de las marcas de monopolizar el lenguaje y evitar la libre competencia. Una extensa teoría de antidilución tiene también el potencial de volver superflua la tradicional probabilidad de confusión requerida.”

Sin embargo, a finales de los 70's algunas cortes empiezan a reconsiderar su resistencia a aplicar los estatutos de dilución. En 1977 en el caso de Allied Maintenance Corp. vs Allied Mechanical Trades, Inc., la Corte de Apelaciones de Nueva York criticó la tendencia de no aplicar las leyes antidilución. La Corte describía a la dilución como “algo similar al cáncer que crece en distintos productos o servicios que se alimentan de la reputación de una marca o nombre distintivo ya establecido.”

A pesar de que la Corte concluyó que la marca demandante carecía del requisito de distintividad para calificar para la protección en contra de su dilución, le otorgó fuerza y validez a la dilución como causa de acción.<sup>63</sup>

En años subsecuentes algunas cortes siguieron el consejo de la Corte de Nueva York y aumentaron la aplicación de las leyes de dilución estatales, pero la magnitud de esta tendencia no debe exagerarse, un estudio concluyó que hasta el año de 1996 las cortes le otorgaron valor a las leyes de dilución estatales solamente en 16 casos.

---

<sup>63</sup> Mermin, Jonhatan, “Interpreting the Federal Trademark Dilution Act of 1995: The logic of the actual dilution requirement”, Boston Collage Law Review, Vol 42 n.1, 2000, Pág. 207.

### **3.1.2. La Ley Federal de Dilución de las Marcas (FTDA)<sup>64</sup>**

Ante los antecedentes de ineffectividad de la legislación estatal de protección de las marcas contra su dilución no es difícil entender por qué los partidarios de ampliar la protección de la marcas con la Asociación Internacional de las Marcas al frente, perseguían un estatuto federal de dilución. Un esfuerzo por insertar una cláusula de dilución en la Lanham Act pasó la aprobación del Senado en 1988, pero fracasó en la Cámara de Representantes. Sin embargo siete años después una legislación similar fue aceptada rápidamente en el Congreso con mínimas observaciones en la Cámara y ninguna en el Senado. Así la Ley Federal de Dilución de las Marcas fue firmada como ley y entró en vigor el 16 de enero de 1996, incorporándose a la Ley Federal Norteamericana de Marcas (Lanham Act), dando lugar a la sec. 43 (c) de la misma.

El propósito de la Ley Federal de Dilución de las Marcas era “proteger a las marcas famosas de usos subsecuentes que pudieran diluir la distintividad de una marca, la dañe o la desacredite, incluso en la ausencia de la probabilidad de confusión”.

El reporte de la Cámara de Representantes hizo referencia a zapatos DUPONT, aspirinas BUICK y pianos KODAK para ilustrar el concepto de la dilución de una marca, señalando que una causa de acción a nivel federal era necesaria a pesar de la existencia de los estatutos estatales para que la protección de las marcas no dependiera de lo establecido en cada ley estatal y para asegurar que los requerimientos tuvieran efecto a nivel nacional. El Congreso fue también acertivo en el sentido de que una protección federal de la dilución de las marcas famosas se requería bajo los términos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

---

<sup>64</sup> Federal Trademark Dilution Act

Intelectual relacionados con el Comercio, del cual Estados Unidos es signatario.

La Ley Federal de Dilución de las Marcas protege a las marcas famosas contra la dilución de su calidad distintiva.

Bajo los términos de esta Ley los derechos del dueño de una marca están sujetos a los principios de equidad y bajo los términos que las cortes consideren razonables, puede actuar contra el uso comercial de una marca o un nombre comercial, si este uso comenzó después de que su marca se volviera famosa y en el supuesto de que cause dilución de la calidad distintiva de su marca.

La Ley Federal de Dilución de las Marcas define a la dilución como “La pérdida de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir un producto o servicio, sin perjuicio de la presencia o ausencia de (1) competencia entre el titular de la marca famosa y la otra parte o (2) riesgo de confusión o engaño”.<sup>65</sup>

Para determinar si una marca es famosa esta Ley establece ocho factores a tener en cuenta:

- 1) El grado de distintividad inherente o adquirida por la marca en cuestión.
- 2) Extensión y duración del uso de la marca en conexión con los productos y servicios correspondientes.
- 3) Duración y extensión de publicidad efectuada de la marca.
- 4) Área geográfica en la que la marca es usada.
- 5) Canales de comercialización a través de los cuales la marca es usada.

---

<sup>65</sup> 15 U.S.C. § 1127 (2000).

- 6) El grado de reconocimiento que posee la marca en los mercados o canales de comercialización en los que se desempeñan el titular de la marca y la otra parte.
- 7) Existencia de la misma marca o similares que pertenezcan a terceras personas (unicidad de la marca o multiplicidad de marcas similares).
- 8) El hecho de que la marca haya sido registrada en el registro federal de la Oficina de Patentes y Marcas.

El titular de una marca famosa - de acuerdo con los ocho puntos enumerados - tiene derecho a obtener una medida de cese de uso y a reclamar daños contra cualquiera que utilice en el comercio dicha marca o nombre comercial.<sup>66</sup>

En resumen, los elementos para demandar la dilución federal son:

1. Que el demandante sea propietario de una marca famosa.
2. Que la marca demandada tenga un uso comercial.
3. Que el uso de la marca demandada haya comenzado después de que la marca demandante haya adquirido fama.
4. Que el uso de la marca demandada dañe la capacidad de la marca demandante de identificar y distinguir bienes o servicios.

La Ley también establece límites para ejercitar una acción en contra de la dilución de una marca, señalando los supuestos en los que no procederá la acción por dilución de marca:

- El uso justo de una marca famosa por otra persona en anuncios comerciales comparativos o promociones para identificar los bienes o servicios del dueño de la marca famosa.

---

<sup>66</sup> Lanham Act Art 43 ( c ) modificada por la Ley Antidilución.

- El uso no comercial de una marca.
- Cualquier forma de reportes o comentarios de noticias informativas.

El Acta Federal de Dilución de las Marcas contempla también en el ámbito de protección de las marcas famosas, el uso de los nombres de dominio, estableciendo que el dueño de una marca famosa puede ejercitar acción civil en contra de la persona que utilice un nombre de dominio, en el caso de que su marca sea famosa en el momento del registro del nombre de dominio y que éste sea idéntico o similar en grado de confusión o que pueda causar dilución a la marca.

### **3.1.3. H.R.683: El Acta de Revisión de la Dilución de las Marcas**

Esta acta fue consecuencia de la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Moseley vs. Victoria's Secret, en el que la empresa titular de la marca famosa Victoria's Secret demandó a Victor's Little Secret, una tienda en donde se vendían artículos como lencería, videos para adultos etc., reclamando la dilución de las marcas famosas, el caso llegó hasta la Suprema Corte quien de acuerdo a la interpretación que le dio a la FTDA resolvió a favor de Moseley, determinando que para prevenir el uso de una marca bajo la FTDA el dueño de una marca famosa debía demostrar que ocurrió una dilución real de su marca. De igual forma la Corte estableció que la FTDA sólo se refiere a la dilución de la calidad distintiva de una marca o nombre de comercio y no hace referencia al daño a la reputación de un negocio, por lo que los dueños de una marca famosa solamente pueden tener éxito al demandar la dilución si demuestran que

la distintividad de la marca fue diluida y no si se ocasionó un daño a su renombre o reputación.<sup>67</sup>

Así, para revertir la decisión de la Corte se presenta la iniciativa del Acta de Revisión de la dilución de las Marcas la cual en octubre de 2006 fue firmada por el Presidente George W. Bush convirtiéndose en ley federal.

Esta nueva Acta reemplaza el Acta Federal de Dilución de las Marcas de 1995 con un nuevo régimen de dilución que incluye:

1. La probabilidad de dilución de una marca.

Bajo los términos de esta acta, no es necesario probar que existe dilución real de la marca famosa, como lo establecía la FTDA, para poder ejercitar la acción únicamente se considerará la probabilidad de que una segunda marca pudiera causar su dilución.

2. Factores a considerar para determinar que una marca es famosa

La nueva Acta establece de manera mucho más clara y específica lo que debe considerarse para otorgarle a una marca el grado de marca famosa y así pueda gozar de la protección de esta Ley, señalando lo siguiente:

“Una marca es famosa si es ampliamente reconocida por el público consumidor de los Estados Unidos como designación del origen de los bienes o servicios del dueño de la marca. Al determinar si una marca posee el grado de reconocimiento requerido, la Corte puede considerar todos los factores relevantes, incluyendo los siguientes:

---

<sup>67</sup> Supreme Court of The United States, MOSELEY et al., dba VICTOR'S LITTLE SECRET v. CV SECRET CATALOGUE, INC., et al. No. 01—1015. Argued November 12, 2002—Decided March 4, 2003.

- La duración, grado, y alcance geográfico de anuncios y publicidad de la marca, ya sea anunciada o publicitada por el dueño o por un tercero.
  - El monto, volumen, y extensión geográfica de ventas de bienes o servicios ofrecidos bajo la marca.
  - El grado de reconocimiento real de la marca.
  - El hecho que la marca haya sido registrada en el registro federal de la Oficina de Patentes y Marcas.”
3. Los conceptos de debilitamiento (*blurring*) y empañamiento (*tarnishment*) como formas de dilución de las marcas.

La dilución por **debilitamiento** y la dilución por **empañamiento** ya eran consideradas por las cortes pero la Ley no las establecía como tales. La nueva acta define cada una de ellas de la siguiente manera:

“a) Dilución por **debilitamiento** es la asociación que surge de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que daña la distintividad de la marca famosa.

Para determinar si una marca o nombre comercial es probable que cause dilución por desvanecimiento, la Corte puede considerar todos los factores relevantes, incluyendo los siguientes:

- El grado de similitud entre la marca o nombre comercial y la marca famosa.
- El grado de distintividad inherente o adquirida de la marca famosa.

- El grado en el cual el dueño de la marca notoriamente conocida se ha preocupado por mantener el uso substancialmente exclusivo de su marca.
- Si el usuario de la marca o nombre comercial ha pretendido crear una asociación con la marca famosa.
- Cualquier asociación real entre la marca o nombre comercial y la marca famosa.

b) Dilución por **empañamiento** es la asociación que surge de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que daña la reputación de la marca famosa.”

#### 4. Límites para ejercitar la acción.

En cuanto a las exclusiones, la nueva Acta clarifica el concepto del “uso justo”, y protege la libertad de expresión en relación al uso de una marca famosa, estableciendo los siguientes límites:

- a) Cualquier uso justo, incluyendo un uso justo nominativo o descriptivo o la facilitación de dicho uso, de una marca famosa por otra persona que no sea como designación del origen de los bienes o servicios de esa persona, incluyendo el uso en conexión con:
  - i. Publicidad o promoción que permita a los consumidores comparar los bienes o servicios; o
  - ii. Identificar y parodiar, criticando, o comentando sobre el dueño de la marca famosa o los bienes o servicios del dueño de la marca famosa.
- b) Todas las formas de reportes o comentarios noticiosos.
- c) Cualquier uso no comercial de la marca.

Esta Acta de Revisión otorga a los dueños de las marcas famosas mayores opciones para reclamar daños si sus marcas han sido diluidas. Si la persona a quien se le acusa de diluir un marca, actuó de manera intencional, el dueño de la marca famosa además de las medidas cautelares puede reclamar los daños monetarios, costos y honorarios de abogados, así como también obtener una orden judicial para destruir todos los artículos infractores.

De igual forma el Acta deja claro que la dilución ya sea por debilitamiento (*blurring*) o por empañamiento (*tarnishment*) puede ser un argumento para oponerse al registro de una marca en la Oficina de Patentes y Marcas y también para cancelar el registro de una marca ya registrada. La Revisión permite proteger una marca sin tener que esperar que otra marca que pueda diluirla sea registrada.

El Acta de Revisión de Dilución de las Marcas fue diseñada para fortalecer la protección de las marcas famosas contra los usos que puedan diluir su distintividad o dañar su reputación.

## **3.2. PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN LA COMUNIDAD EUROPEA**

### **3.2.1. Marca notoria y marca renombrada**

En la Unión Europea la legislación y la doctrina han caracterizado dos tipos de marcas que merecen una protección más allá de lo común: la marca notoria y la marca renombrada.

Esta división entre marca notoria y renombrada es puesta de resalto en la doctrina española, siguiendo las enseñanzas del Profesor Carlos Fernández Novoa.

La marca notoria es un signo que es conocido en el sector específico de los productos que distingue. El sector específico está compuesto por los productores, comercializadores y consumidores de los productos en cuestión.<sup>68</sup>

La marca notoria es protegida más allá del principio de inscripción registral, pero dentro del principio de especialidad.

Es decir que una marca notoriamente conocida dentro del rubro específico puede ser protegida aún cuando no se ha inscrito, pero para los productos y servicios en los cuales se ha destacado.

A las marcas notoriamente conocidas se contraponen las marcas renombradas. La marca renombrada engloba el mismo concepto de la marca famosa en los Estados Unidos, es decir la que es reconocida por todos los consumidores, sean o no compradores del producto en cuestión.

---

<sup>68</sup> Fernández Novoa Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, Pág. 32.

La doctrina española señala que la marca renombrada debe cumplir dos requisitos:

1. La marca debe ser reconocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que pertenecen los productos diferenciados.
2. La marca debe poseer un nivel de reputación y prestigio.

Así se conjuga un criterio cuantitativo que es el conocimiento en sectores amplios más allá de los consumidores de los productos y un criterio cualitativo que se refiere al prestigio o buena fama de que gocen los productos.

La figura de la marca renombrada en Europa es similar a la de la marca famosa en los Estados Unidos. Tal es así que el autor español Fernández Novoa la caracteriza de la siguiente manera:

“La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado *goodwill* que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, así como en la eficaz política publicitaria del titular y, a veces, en la propia fuerza atractiva o *selling power* del signo constitutivo de la marca.”<sup>69</sup>

Es decir que la protección a la marca renombrada protege el *selling power* y la reputación del signo logrado por su implantación en la mente del público, más allá de sus consumidores.

Es por ello que la protección de las marcas renombradas se otorga más allá del principio de especialidad.

---

<sup>69</sup> Fernández Novoa, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Madrid 2001, Pág. 326.

### 3.2.2. El origen de la protección de la marca renombrada en Europa

La evolución de la teoría de la marca renombrada en Europa ha madurado lentamente. Más allá de las cuestiones terminológicas<sup>70</sup>, para la implantación de una protección más allá del principio de especialidad, en Europa se ha dado una evolución que comienza con avances jurisprudenciales ingleses y alemanes para culminar con la adopción de la protección de la marca renombrada en la Directiva de Armonización de Marcas y el Reglamento de Marca Comunitaria.

El primer caso que se conoce en Europa de protección de la marca más allá de la especialidad es de 1898. La firma Eastman Photographic Materials Co. obtuvo una medida cautelar contra el uso no autorizado de la marca KODAK en relación con bicicletas en el Reino Unido.<sup>71</sup>

Posteriormente, el instituto de la marca renombrada fue desarrollado por la doctrina alemana.

El Tribunal de 1ª Instancia de Chemnitz el 11 de abril de 1923 estimó una demanda de nulidad del titular de la marca 4711 registrada y usada intensamente para distinguir un perfume, contra otra empresa que la había registrado para distinguir medias. El tribunal sostuvo que la utilización de la marca 4711 por el demandado erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca del actor.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Existen discusiones sobre la terminología entre marca notoria y renombrada. En Francia por ejemplo la doctrina habla de marca notoria en supuestos que la doctrina española y alemana hablan de marca renombrada. Supreme Court of The United States, MOSELEY et al., dba VICTOR'S LITTLE SECRET v. CV SECRET CATALOGUE, INC., et al. No. 01—1015. Argued November 12, 2002—Decided March 4, 2003.

<sup>71</sup> Eastman Photographic Materials Co. Ltd v. John Griffiths Cycle Corp Ltd, 15 RPC 150 Ch D. citado por Mostert, Frederick, "Famous and Well Known Marks", Butterworths, 1997, Pág. 49.

<sup>72</sup> Fernandez Novoa, "Tratado...", Op. Cit., Pág. 308.

En 1924 el Tribunal de 1ª Instancia de Elberfeld resolvió que el uso de la marca conocida ODOL en cuchillería por parte del demandado aguaba y debilitaba la marca del demandante utilizada en un enjuague bucal.<sup>73</sup>

En ambas sentencias el argumento legal utilizado fue la cláusula general contra la competencia desleal y un artículo del código civil alemán sobre responsabilidad extracontractual.

Esta línea jurisprudencial fue mantenida posteriormente por el Tribunal Supremo Alemán en dos casos de 1927 y 1945.

En 1927 el Tribunal Supremo defendió la marca SALAMANDER, conocida en el rubro calzado contra su uso por el demandado en papel de lija. Se dijo que a pesar de no ser similares los productos diferenciados por la marca del actor y demandado, debía considerarse desleal el uso del demandado por aprovecharse del prestigio de la marca que el actor había forjado a través de la calidad de sus productos y de sus campañas publicitarias.

En 1945 el mismo tribunal protegió la marca KOH-I-NOOR registrada para proteger lápices contra el uso de la misma en broches tipo corchete. El tribunal señaló que pese a la diferencia de los productos, era indudable que la fuerza distintiva de la marca de la actora se debilitaba por el uso de la marca del demandado.

---

<sup>73</sup> Idem.

### **3.2.3. Protección de la marca renombrada en el derecho europeo**

A partir de las dos sentencias del Tribunal Supremo Alemán se empieza a perfilar las dos ramas en las que el derecho europeo defiende a las marcas renombradas.

El Sistema Europeo protege a las marcas contra:

1. El aprovechamiento de su prestigio por parte de terceros.
2. Su dilución, debilitamiento o aguamiento.

La Directiva Comunitaria en materia de Marcas establece que se podrá negar el registro de una marca o si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca nacional o a una marca comunitaria anterior y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en un Estado miembro y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.<sup>74</sup>

De igual forma la Directiva otorga al titular de una marca la facultad para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para cualquier producto o servicio cuando ésta goce de renombre en un Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa, se pretenda obtener

---

<sup>74</sup> Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Artículo 4, numerales 3. Y 4.

una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.<sup>75</sup>

Las leyes de los Estados Miembros de la Comunidad Europea y el Reglamento de Marca Comunitaria 40/1993, contienen similar redacción.

El artículo L 715 del Código de la Propiedad Intelectual de Francia impide el uso de una marca que goce de renombre en productos o servicios no similares si con el uso puede causarse perjuicio al propietario de la marca o si ese empleo constituye una explotación injustificada del renombre de la marca ajena.

El artículo 8.1 de la Ley 17/2001 de España dispone la prohibición de usar una marca renombrada cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos ajenos.

En España la doctrina señala que el aprovechamiento indebido o desleal del prestigio ajeno implica que el tercero infractor usando un signo que ha logrado una reputación en el mercado se aproveche de quien con esfuerzo publicitario y buena calidad en sus productos ha logrado la buena fama.

En Suiza, el tribunal Supremo, al resolver el caso NIKE, en 1998 lo ejemplifica de la siguiente manera:

“La marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta

---

<sup>75</sup> Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Artículo 5, numeral 2.

explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada que ha forjado su buena reputación. Una marca no es per se renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero. Por este motivo, el art. 15.1 de la Ley suiza de Marcas concede al titular una acción para impedir que un tercero sitúe su marca a sotavento de la marca renombrada”<sup>76</sup>

En Francia tiene relevancia la doctrina del “Parasitismo”, la cual se refiere a la conducta de aprovecharse del prestigio ajeno para promocionar productos propios, en este país se entiende que el uso de signos renombrados ajenos es un abuso de derecho que genera responsabilidad civil en el infractor.<sup>77</sup>

Así por ejemplo se declaró ilícito el uso de la marca “Pontiac” para heladeras ya que el usuario se beneficiaba del prestigio de dicha marca en materia de automotores. Similar decisión se adoptó respecto de la marca “Mazda” utilizada para distinguir lámparas. En ambos casos se identificó a las marcas como poseedoras de un “poder atractivo”.

En el caso de “American Express” se entendió que el uso de dicha marca para vestimenta constituía un abuso de derecho sancionado de acuerdo con el artículo 1382 del Código Civil Francés, debido a que el infractor se beneficiaba de la notoriedad de la marca ajena.

En la doctrina española, Monteagudo ha señalado que “el propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una

---

<sup>76</sup> Sentencia citada y traducida por Fernandez Novoa, “Tratado...”, Op. Cit., Pág. 330.

<sup>77</sup> Burst, Jean-Jacques, “Concurrente Déloyale et Parasitisme-2”, Dalloz, 1993, Pág. 107.

relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto al renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza entre los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.<sup>78</sup>

El segundo supuesto de defensa de la marca renombrada en Europa se da frente al perjuicio causado al signo por el uso de terceros. No se trata de la ventaja desleal obtenida por el infractor, sino del perjuicio causado al titular del signo.

Existen varios supuestos de perjuicio; uno de ellos es la dilución de la marca renombrada, la cual es combatida también en el derecho europeo.

En el derecho alemán se considera susceptible de ser diluida una marca de alto renombre, lo que supone la implantación sobresaliente en el mercado, la excepcionalidad o unicidad y su consideración valiosa o fama en el comercio. La jurisprudencia exige el conocimiento de la marca por más del 70% de los consumidores<sup>79</sup>. La marca de alto renombre es más conocida que la marca notoria del art. 6 bis del Convenio de París.

La excepcionalidad implica que la marca ostente en el mercado una posición exclusiva y la reputación se refleja en la preferencia de la demanda. Entre mayor sea la fuerza de la marca mayor será su protección. Por otra parte entre mayor sea la similitud entre los signos confrontados,

---

<sup>78</sup> Monteagudo, Monedero, Montiano. “La protección de la marca renombrada”, Civitas, 1995, Pág. 247.

<sup>79</sup> Monteagudo, M. Op. Cit., Pág. 147.

LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHO MEXICANO  
PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN DIFERENTES SISTEMAS JURÍDICOS

---

El Tribunal supremo alemán afirmó que en el supuesto de que se admitiese que a la fecha de registro de MAC CAT y MAC DOG la marca MC DONALD'S fuera renombrada, es indudable que la utilización de las primeras para alimentos de animales provocaba una asociación negativa con respecto a los productos de la compañía demandante.<sup>82</sup>

En el caso YVES ROCHER el Tribunal de Apelación de Hamburgo señaló que dicha marca tiene una personalidad muy renombrada porque el público asocia esta marca con características positivas que se derivan de las propiedades naturales y de la base vegetal de los productos distribuidos bajo la marca. Sostuvo que el uso de la marca YVES ROCHE para distinguir bebidas alcohólicas implicaba la explotación y el perjuicio del renombre inherente a la marca YVES ROCHER.<sup>83</sup>

En definitiva, en Europa el sistema protege a las marcas renombradas que son las conocidas más allá de los círculos comerciales y que gozan de prestigio. La protección se extiende a impedir el registro o uso de marcas similares para productos que no sean similares y el fundamento de la misma es el aprovechamiento desleal de la reputación de la marca renombrada o el daño a la misma.

---

<sup>82</sup> Caso citado por Fernandez Novoa, Op. Cit., Pág. 332.

<sup>83</sup> Citado por Fernandez Novoa, Op. Cit., Pág. 333.

### **3.3. LA COMUNIDAD ANDINA**

El 1° de diciembre de 2000 entró en vigor la Decisión 486, la cual establece el marco legal de la propiedad intelectual aplicable a los países miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), sustituyendo a la Decisión 344 de 1993.

#### **3.3.1. Protección de las marcas notoriamente conocidas**

La Decisión 486 contempla una protección especial a las marcas notoriamente conocidas, en primer término dentro de las disposiciones relativas a las causales de irregistrabilidad, en la letra h) del artículo 136, que prohíbe el registro de los signos que “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Los presupuestos de aplicación de esta causal son los siguientes:

- a) Que el signo solicitado para registro sea una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, del signo anterior de un tercero. Como puede comprobarse, el ámbito de la prohibición en cuanto al signo solicitado es muy amplio. No sólo se prohíbe que el signo solicitado sea idéntico o semejante al signo anterior, sino que quedan incluidas en el ámbito de la causal, la imitación, la transliteración, esto es la representación del signo

mediante los signos de otro sistema de escritura, y la transcripción, tanto total como parcial del signo anterior.

b) Que el signo anterior sea notoriamente conocido. No aclara la causal si el signo notoriamente conocido anterior tiene que estar registrado o basta con que sea usado. A falta de indicación expresa, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, hay que entender que basta con que el signo notoriamente conocido sea usado en el país en el que se presenta la marca a registro.

c) Son indiferentes los productos o servicios para los que se solicite el registro del signo. No importa que el signo solicitado se aplique a productos o servicios diferentes a los distinguidos por la marca notoriamente conocida o renombrada anterior. Por lo cual, no aplica en este caso la regla de la especialidad.

d) La marca solicitada para registro debe producir cualquiera de los siguientes efectos:

- causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o renombrado o con sus productos o servicios;
- suponer un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio o renombrado;
- producir la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

A través de esta causal, se concede a los titulares de signos notorios o renombrados una protección en fase registral, por medio de la cual pueden impedir el registro de su signo por un tercero.

Esta protección también se encontraba regulada en el anterior régimen sobre propiedad industrial de la comunidad andina (artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y fue objeto de interpretación por parte del Tribunal Andino, en la sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99, en la cual el citado Tribunal sostuvo:

*“El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido “en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios “será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.*

En cuanto al supuesto que refiere el que se cause una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido “El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado. (resaltado de la presente sentencia).”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Tribunal Andino de Justicia, proceso 10-IP-98.

La Decisión 486 en su artículo 155 establece los actos que el titular de una marca registrada tiene derecho de impedirle realizar a un tercero sin su consentimiento. De este precepto se desprende que el titular de una marca notoriamente conocida puede ejercitar su *ius prohibendi* contra los terceros que sin su consentimiento usen un signo que, aun aplicándose a productos o servicios distintos a los suyos, pueden inducir al público a error o confusión, o le pueden causar un daño económico o comercial injusto, o producen una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de su marca, sin importar si la marca es utilizada dentro del comercio o para fines no comerciales.<sup>85</sup>

Así, la norma andina protege a las marcas notoriamente conocidas contra su uso y registro no autorizado, como lo establece el artículo 225; y el artículo 226 regula el *ius prohibendi* reconocido a favor de las marcas notoriamente conocidas y renombradas, indicando:

*“Constituirá uso no autorizado del signo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:*

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;*
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o*
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.”*

Ahora bien, estos efectos son también aplicables en el supuesto de que se quiera proteger a una marca notoriamente conocida que se encuentre en conflicto con un nombre de dominio, como lo establece el artículo 233 de la norma que a la letra dice:

---

<sup>85</sup> Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Artículo 155, letras e) y f).

*“Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”*

### **3.3.2. La prueba de la notoriedad**

Aunque en el proceso 1-IP-87 el Tribunal Andino había afirmado que al ser la notoriedad de la marca un “hecho notorio” no estaba necesitado de prueba, con posterioridad en el proceso 5-IP-94 modificó esta opinión, la cual fue reiterada en la sentencia del proceso 08-IP-95, en la que se afirma:

*“la protección de la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica”.*

Al glosar el contenido y alcance de la calidad de marca notoriamente conocida de un signo distintivo, el Tribunal Andino sostuvo que:

*“... No son las partes en un juicio ni sus titulares los que pueden decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la*

*territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria...”<sup>86</sup>*

La Decisión 486 contiene una norma específica sobre la prueba de la marca notoria en su artículo 228, cuya redacción textual dice:

*“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos de comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”*

---

<sup>86</sup> Tribunal Andino de Justicia, sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99.

### **3.3.3. Marca notoriamente conocida y marca renombrada**

El artículo 224 de la Decisión 486 define el signo distintivo notoriamente conocido como el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. De lo anterior se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marca: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.

Si bien este artículo habla solamente de la marca notoriamente conocida como aquella cuyo conocimiento se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del sector correspondiente, lo dispuesto en la letra h) del artículo 136 y en las letras e) y f) del artículo 155 permite sostener que la Decisión 486 se refiere no sólo a la marca notoriamente conocida, sino también a la marca renombrada. Y ello porque la protección que se otorga a la marca en ambos preceptos va más allá de la regla de la especialidad.

Así parece entenderlo también la jurisprudencia del Tribunal Andino, el cual traza con gran precisión y rigor la distinción entre estos dos tipos de marcas, basándose en los mismos criterios sostenidos. Así, en el proceso 1-IP-87, el Tribunal afirmó textualmente:

*“... las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” -de especial relevancia en el caso que se analiza- y la “marca renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad”*

En idéntico sentido se manifestó el Tribunal en su sentencia del proceso 2-IP-94, en la que sostuvo que:

*“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente”.*

La afirmación que realizó el Tribunal de que “toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última que es más exigente”, resume perfectamente la diferencia entre ambas figuras.

En resumen, aunque en la Decisión 486 se habla solamente de marca notoriamente conocida, de determinados preceptos se desprende que también se reconocen efectos a la marca renombrada, siendo las principales diferencias entre ambos tipos de marcas el distinto grado de difusión: mayor en la marca renombrada; y el distinto juego de la regla de la especialidad: atenuación de esta regla en la marca notoriamente conocida e inaplicación en la marca renombrada.

## **CAPÍTULO CUARTO**

# **REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS CONOCIDAS Y FAMOSAS**

## **4. REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS CONOCIDAS Y FAMOSAS**

### **4.1. ANTECEDENTES DE LA REFORMA**

Para referirnos a las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial del 16 de junio de 2005, es preciso mencionar que las mismas fueron vistas de distintas formas por los medios de comunicación, despachos de abogados y los mismos precursores de estas reformas.

#### **4.1.1. La Prensa**

En primer lugar diremos que algunos medios informativos al referirse a dichas reformas lo hicieron con un sentido que no atendía al fondo de la reforma, ya que éstos publicaron encabezados sensacionalistas que cumplían una función de fortalecimiento a un programa de combate a la piratería emprendido por el gobierno federal, tal es el caso del periódico El Universal que publicó como cabeza de columna “Refuerzan Ley contra la piratería”, y el Diario Reforma hacía lo mismo al publicar “protegen a las marcas de piratería”, con lo que se le informaba al público en general que se habían llevado ciertas reformas con el único objetivo de combatir a la piratería, lo que no correspondía con la realidad como más adelante se demostrará.

Asimismo, aparecieron encabezados como “UNA MAYOR PROTECCIÓN PARA SUS MARCAS ES POSIBLE”<sup>87</sup>, en los que en alusión a las marcas

---

<sup>87</sup> Diario REFORMA, artículo de Mónica García Izaguirre (México) y Adriana Ibarra Vázquez (Monterrey), México, Junio 2005.

notoriamente conocidas y famosas referían “¿Qué le parecería poder impedir que alguien registrara su marca para productos diferentes o en otro país?” señalando que gracias a la reforma esto ya es posible toda vez que se contempla un procedimiento específico para obtener esta protección con la posibilidad de que los titulares de marcas puedan solicitar su declaración como notoriamente conocidas y/o famosas, haciendo notar que algunas de las ventajas de obtener esta declaratoria son: que la autoridad niegue, de forma automática, una solicitud de marca igual o semejante en grado de confusión a la marca notoriamente conocida y/o famosa registrada en México, independientemente de los productos o servicios que desee proteger, evitar el gasto y administración de diversos registros marcarios, incluyendo clases aplicables, licencias, renovaciones, entre otros, disminuir las posibilidades de tener que iniciar procedimientos administrativos de nulidad o cancelación contra registros de terceros con marcas similares, así como obtener una mayor protección en caso de usos no autorizados de la marca notoriamente conocida y/o famosa en otros países o incluso en Internet como en el caso de nombres de dominio. Con lo que se busca evitar que terceros puedan beneficiarse del prestigio que tienen dichas marcas, ya que solicitan su registro para proteger productos o servicios diferentes, causando confusión a los consumidores y –en ocasiones– desprestigiando la reputación de la marca conocida o famosa, como lo ocurrido a distintas marcas entre ellas “Cartier”, “Banana Republic”, “Gucci” y “LaCoste”.

Otros encabezados que se pudieron observar fueron: “refuerzan protección a las marcas”<sup>88</sup>, “otorgan cambios para las marcas”<sup>89</sup> y “protegen a las marcas de la piratería”<sup>90</sup>, señalando en todos los casos que las marcas

---

<sup>88</sup> Francisco Cepeda, Diario REFORMA, Nuevo León, Junio, 2005.

<sup>89</sup> Mario López, Diario REFORMA, México, Abril, 2005

<sup>90</sup> Erica Hernández, Diario REFORMA, México, Marzo, 2005

reconocidas tendrían una protección adicional contra la piratería, y que la empresa poseedora de una marca declarada como notoria o famosa estaría cubierta de forma global, es decir, no se podría utilizar en ningún producto similar o distinto. Reforma que fue bien aceptada entre representantes de organizaciones civiles que trabajan en contra de la piratería.

*"Con esta acción, ahora se va a dar un reconocimiento claro de cuándo se trata de una marca famosa, por lo que les facilitará a las empresas en actos que emprendan contra la piratería"<sup>91</sup>*

Otras opiniones vertidas en torno a la reforma, son las siguientes:

Óscar González Aguilar, Socio de la firma legal González-Hurtado & Terranova, dijo que para facilitar el combate a la piratería el accionar los peritos en la materia debe basarse en el concepto de que un producto pirata viola el título de la marca y no en que si el producto copiado es de menor calidad o precio.

Alejandro Bustos, Director Jurídico de asuntos contenciosos de Televisa, en el seminario de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, opinó que el Poder Legislativo debería aprobar el cambio en la ley para que el delito de piratería se persiga de oficio.

Roberto Castañeda, Presidente de la Alianza contra la Piratería, dijo que esta aprobación dará mayor certidumbre jurídica a los industriales y que sería un elemento más para que el Ministerio Público y Jueces tomen en cuenta elementos de mayor valía en los procedimientos legales.

Ricardo Bordinahu, Director de Operaciones de Reebok de México, consideró que esta modificación pone un freno más a la piratería ya que

---

<sup>91</sup> Declaración de Alfredo Rendón Algara, Director General Adjunto del IMPI.

hay pseudoempresarios que aprovechan vacíos en las leyes y registran marcas antes que el dueño, para después negociar.

Manuel M. Soto, Presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, consideró que una vez que se establezca bien la operación de este proceso, puede ser un instrumento valioso para atacar la piratería ya que "Beneficia a los propietarios de marcas famosas y conocidas, incluyendo a empresarios mexicanos, pues ayudará como prueba en los juicios donde se defiendan de los infractores".

El Diputado panista Ricardo Alegre señaló que actualmente muchos empresarios emplean los nombres de marcas famosas para crear un nuevo producto. Por ejemplo, explicó, Bimbo se enfrentó a un juicio de varios años con empresas que habían empleado este nombre para registrar un refresco y biberones, y que la marca Banana Republic, no había podido ingresar al País porque cuando intentó hacerlo, otra pequeña compañía comercializaba con este nombre diversos productos. Señaló que la reforma da certidumbre a muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, porque no es necesario que tengan registradas sus marcas en el País, con el simple hecho de ser famosas están protegidas.

El diputado priista Eduardo Bailey señaló que la declaratoria es internacional porque existe en casi todos los países con los que México tiene algún trato comercial, lo que garantiza a quienes exporten sus productos que no habrá una marca igual en esas naciones, que el IMPI será el encargado de contar con una base de datos con las marcas más famosas para evitar su duplicidad, y para ello también solicitará un informe a los países con los que México tiene relación. La modificación define que será marca notoriamente conocida aquella que sea popular en su sector y marca famosa, la que tiene un prestigio internacional y se

conoce en todos los sectores. Para definir estas categorías, los empresarios deberán presentar un estudio de mercado y sujetarse a una serie de reglas para comprobar su titularidad. La reforma a la Ley no establece sanciones, pues serán las mismas que se establecen para la piratería en el Código Federal Penal, y las cuales van 3 a 10 años de prisión o multa de 2 mil a 20 mil días de salario mínimo.

De acuerdo con el IMPI, las marcas que han tenido problemas por imitación en México y en otros países son: Banana Republic, Gucci, Lacoste, Fila, Gap, Bimbo, Canel's, Malboro, Tequila Cuervo, Corona y Cartier, cuyos nombres han sido utilizados en artículos iguales o distintos a los de su marca.

Por último, se cita un caso resuelto en los Tribunales Federales Mexicanos, en los que se puede apreciar el criterio que a la fecha subsiste en materia de marcas.

***"McDruga McPato a McDonald's"***<sup>92</sup>

*La cadena de comida rápida McDonald's perdió un juicio con el que buscaba limitar el uso de los prefijos "Mc" y "Mac", para evitar que otras marcas los utilicen en el mercado mexicano. Dos tribunales federales confirmaron la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de registrar la marca denominada McPato, pese a la decidida oposición de la firma estadounidense. Los abogados de McDonald's pintaron a los tribunales un escenario de absoluto descontrol alimenticio. "De no revocarse el registro de McPato, podrían proliferar en el mercado los McTacos, McSopes, McBirrias y McTortas", afirmaron los abogados. La cadena agregó que por lo menos catorce de sus productos, además del nombre del restaurante, son identificables por usar estos términos, por lo que se generaría confusión entre el público, sobre todo entre McPato y el sandwich McPollo, "ya que el pato y el pollo son aves comestibles". La marca McPato fue registrada por Walter Coriat Riquelme ante el IMPI en mayo de 2002. Tres meses después, los abogados de McDonald's International Property Company demandaron la nulidad del registro ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). "El registro de la marca McPato y su diseño*

---

<sup>92</sup> Víctor Fuentes, Diario REFORMA, México, 2005.

*fue otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, al existir el registro de la marca McDonald's y otras catorce marcas notorias, amparando idénticos o similares productos o servicios", alegó la empresa. En octubre de 2003, el TFJFA rechazó los argumentos de McDonald's, y resolvió que no existe riesgo de confusión, por lo que confirmó el cotejo entre las características de ambas marcas y el registro realizados por el IMPI. "El único rasgo que tienen ambas marcas es el prefijo Mc, que a nuestro juicio no es de uso exclusivo de la empresa actora", resolvió el tribunal. Los magistrados pusieron como ejemplo la marca McCormick, que utiliza el mismo prefijo y no genera confusión con la cadena de hamburguesas. McDonald's no se rindió y llevó el caso a la última instancia, pero tampoco tuvo éxito. El pasado 25 de agosto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó en definitiva la validez del registro de la marca McPato. "El hecho de que todas estas marcas lleven el prefijo Mc o Mac no significa que por ello las haga semejantes en grado de confusión, en virtud de que dicho prefijo puede ser utilizado en otras marcas que no pertenezcan a la actora que además no acreditó tener el uso exclusivo del prefijo Mc", señalaron los magistrados Margarita Guerrero y Rubén Pedrero."*

#### **4.2. El Foro**

En cuanto a los despachos de abogados, varios estuvieron muy atinados al señalar en diferentes publicaciones que las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial fueron motivadas por una influencia de la legislación de los Estados Unidos de América, señalando que en México al igual que en E.U.A., las marcas notoriamente conocidas gozan de una protección especial, distinta a la de las marcas convencionales. Y la finalidad de la reforma es proporcionar una mayor protección a aquellas marcas que a través del tiempo han logrado alcanzar gran popularidad.

### **4..3. El Congreso de la Unión**

Respecto al interés de los legisladores que promovieron la reforma, éste consistía básicamente en cuatro cosas, la primera era facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir declaratorias en las que se reconociera la notoriedad o fama de marcas registradas en México, la segunda fue crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por la vía del acreditamiento previo, la tercera fue reposicionar el derecho o privilegio que tiene el titular de una marca, de excluir a otros el uso, goce o disfrute del mismo y por último facilitar el reconocimiento como titular de una marca notoria a quien cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto, lo que le permitirá acreditar tal calidad de forma expedita y sustentada en pruebas.

Lo expuesto nos permite conocer la necesidad de que dicha reforma sea estudiada y analizada con el cuidado y detalle que el tema lo requiere, atendiendo a que no toda reforma a la Ley de la Propiedad Industrial tiene que ir encaminada al combate contra la piratería, sino como podremos ver más adelante, la reforma viene a proteger a los industriales en cuanto al carácter distintivo de su marca.

### **4..4. Proceso Legislativo**

Comenzaremos dicho estudio refiriéndonos brevemente a las distintas etapas por las que la reforma fue propuesta, analizada y finalmente autorizada por el Congreso de la Unión.

- 30 de noviembre de 2004, los diputados Manuel Ignacio López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte presentan ante la Cámara de

Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas conocidas y famosas. Dicha iniciativa es turnada a la Comisión de Economía.

- 1 de marzo de 2005, se presenta el dictamen para su discusión, el cual es aprobado por 384 votos y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
- 2 de marzo de 2005, la Cámara de Senadores recibe el expediente y se turna a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.
- 14 de abril de 2005, se presenta el dictamen a la minuta con el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley y se aprueba.
- 19 de abril de 2005, se somete a votación el dictamen de segunda lectura y se aprueba por 76 votos a favor.
- 16 de junio de 2005, se publican las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma del 16 de junio de 2005 a la Ley de la Propiedad Industrial contempla por primera vez la facultad que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para hacer declaratorias de marcas notoriamente conocidas y marcas famosas, así como el procedimiento específico para obtener esta protección, previendo además la facultad que tiene la autoridad administrativa (IMPI) de negar de forma automática, y de manera fundada y motivada una solicitud de marca igual o semejante en grado de confusión a la marca notoriamente conocida y/o famosa

registrada en México, lo que de manera detallada se analizará a continuación.

#### **4.2. LA REFORMA**

La iniciativa de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas conocidas y famosas se basa principalmente en los siguientes puntos:

- Que las marcas notorias han obtenido un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por ellas debido a las actividades comerciales de sus titulares y a la inversión en publicidad para estas marcas. Por esta razón dichas marcas son las más vulnerables a que un tercero pretenda apropiarse de ellas o aprovecharse indebidamente de su reputación, siendo también las más expuestas a ser falsificadas.
- Que son muchas las marcas de gran renombre internacional que han sido indebidamente registradas en nuestro país por quienes no son sus propietarios, impidiendo así su explotación por parte de sus legítimos titulares.
- Que se han presentado solicitudes de registro de marcas similares a otras notoriamente conocidas, con el fin de aprovecharse del prestigio y reputación que estas últimas han adquirido.

LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS EN EL DERECHO MEXICANO  
REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS CONOCIDAS Y FAMOSAS

---

Si se faculta al Instituto para emitir las declaratorias correspondientes se contaría con un documento que podría hacer prueba plena en los procedimientos contenciosos mejorando la economía procesal, evitando así los gastos y trámites excesivos.

Esta iniciativa fue aprobada y las reformas a la ley respecto a marcas notorias y famosas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005. Así, dichas reformas a la Ley entran en vigor un día después de su publicación y a partir de esta fecha la Ley de la Propiedad Industrial contempla la protección de las marcas notorias de la siguiente manera:

- Se le otorga al Instituto la facultad para emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas y emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen.
- Contempla dos grados de notoriedad y así se protegen por un lado las marcas notoriamente conocidas y por otro lado las marcas famosas, estableciendo los aspectos a considerar para determinar si una marca tiene el carácter de notoria o de famosa.
- Señala que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida o famosa en México.
- Respecto a la declaratoria, menciona los datos que se requieren aportar para obtenerla, su vigencia, formalidades, requisitos de la solicitud, trámite, expedición y su publicación en la Gaceta.

- Asimismo, aclara los supuestos en los que procederá la nulidad de la declaratoria.
- Se incorpora el concepto de dilución de marcas notorias como uno de los supuestos por los que debe impedirse el registro de una marca igual o similar a otra notoriamente conocida.

#### 4.2.1. Artículos que se reformaron

Para conocer a detalle cada uno de los puntos referidos, se atenderá al orden en el que aparecen publicadas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, tal como a continuación se detalla:

- Se reforman las fracciones III y X del artículo 6.
- Se reforma la fracción XV del Artículo 90.

Se reforman las fracciones III y X del **artículo 6** de la Ley a fin de darle facultades al Instituto para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad o fama de marcas para quedar de la siguiente manera:

*“Artículo 6o.- 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:*

...

*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 notoriedad o fama de marcas, 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;*

...

*X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;*

..."

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

*"Artículo 90. No serán registrables como marca:*

...

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

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

*a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o*

*b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o*

*c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o*

*d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.*

*Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida...”*

#### **4.2.2. Disposiciones que se adicionan**

- Se adiciona la fracción XV Bis del Artículo 90.
- Se adiciona un capítulo II Bis, que contiene los artículos 98 bis al 98 bis-9.

Se crea 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 sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, 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.

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

Se crea un nuevo **Capítulo II BIS** denominado “De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas”, conteniendo los artículos del 98 Bis al 98 Bis-9.

En el artículo **98 BIS** define las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, estableciendo 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.

*“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...”*

Asimismo, el referido artículo establece que una marca será reconocida como famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

*“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”.*

El primer párrafo del artículo **98 BIS-1** establece que la declaratoria deberá ser un acto administrativo de carácter declarativo la cual afirmará que en el tiempo que se emite, una marca es considerada notoriamente conocida o famosa. Se prevé además que la declaratoria deberá estar ligada a un registro, por lo que sólo se podrán obtener declaratorias sobre marcas que se encuentren debidamente registradas.

*“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”.*

El artículo **98 BIS-2** señala que para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, se deberán 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.*”

El artículo **98 BIS-3**, establece que la declaratoria tendrá una vigencia de 5 años y se prevé la posibilidad de que se solicite su actualización en cualquier tiempo para el caso de que alguna autoridad de un estado miembro del Convenio de París, pudiera pedir una declaratoria más actualizada para atribuirle un valor probatorio determinado, lo anterior, atendiendo a que se considera que las condiciones que se cumplen para que una marca sea considerada notoriamente conocida o famosa son variables en el tiempo, no desaparecen en un corto lapso después de haber emitido la declaratoria pero tampoco permanecen indefinidamente.

*“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 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.”*

El artículo **98 BIS-4**, menciona las formalidades que se deberán atender respecto a la solicitud de la declaratoria de notoriedad o fama de una marca, misma que deberá contener cuando menos: nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado, la marca y el número de registro que le corresponde, y los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud

*“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...”*

El artículo **98 BIS-5**, hace referencia al examen al que se somete la solicitud para verificar que la misma cumple con los requisitos legales establecidos para tal efecto, previendo a favor del solicitante la oportunidad de que se le prevenga para que aclare o complemente la información que resulte necesaria, con el apercibimiento de desechar dicha solicitud en caso de que no se atienda dicho requerimiento.

*“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...”*

El artículo **98 BIS-6**, habla de las formas en que concluye la solicitud de declaratoria, en caso de que se hayan cumplido todos los requisitos, el IMPI procede a expedir la declaratoria correspondiente y por otro lado, cuando la autoridad administrativa considera que no se reúnen las condiciones para dicha declaratoria o no se cumplió con alguno de los requisitos legales o reglamentarios, emitirá una resolución fundada y motivada mediante la cual niega el otorgamiento de la declaratoria, notificando por escrito de dicha resolución al solicitante.

*“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”.*

El artículo **98 BIS-7**, simplemente nos habla de la obligación por parte del Instituto de publicar en la Gaceta, aquellas resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama, hechas por el Instituto.

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

Asimismo, el artículo **98 Bis-8** menciona los casos en los que podrá proceder la nulidad de una declaratoria.

*“Artículo 98 BIS-8. Procederá la nulidad de la declaratoria:  
Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.  
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.  
Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.”*

Por último, el artículo **98 Bis-9**, conserva el criterio de la transmisión de marcas que exige para efectos de su transmisión, considerar ligados los registros de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios; Atento a dicho criterio, la reforma establece que también para efectos de su transmisión la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

*“Artículo 98 bis-9. Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen”.*

### **4.3. MARCAS NOTORIAS Y MARCAS FAMOSAS**

Comenzaremos por decir que el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene como objetivo garantizar una especial protección a las marcas notoriamente conocidas o famosas en México, facultando para tales efectos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir declaratorias en las que se reconozca tal notoriedad o fama a determinadas marcas registradas en México y evitar que tales marcas sean registradas en nuestro país por empresas o personas que no sean sus legítimos titulares, limitando con ello sus derechos de uso exclusivo y explotación.

Atendiendo a tal interés, la reforma en cuestión plantea como un primer objetivo prevenir en el público cualquier posibilidad de confusión entre 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.

Para ello, reconoce que existen a nivel internacional algunas marcas que, derivado 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, esa promoción y el reconocimiento que las marcas alcanzan, las convierte en el principal blanco para la piratería, así como de un uso o aprovechamiento indebido, ya que en algunos casos, lejos de que sean imitadas, se crean diversas marcas cuyo único objetivo es aprovecharse de su reputación, motivo por el cual se adopta la declaratoria de notoriedad o fama, como una medida para proteger a las mismas.

Es preciso mencionar que una marca es notoria cuando identifica productos o servicios que gozan de cierta cualidad, adquiere 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, como a continuación se muestra.

**Marca Notoria:**

- 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.<sup>93</sup>

**Marca Famosa:**

- Se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.<sup>94</sup>

Entre ambas existe una diferencia 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; por ejemplo, las marcas famosas son conocidas por el público en general, por un sector poblacional extenso, sean consumidores reales o potenciales, y su protección se extiende a productos diferentes; por el contrario, las marcas notorias son conocidas

---

<sup>93</sup> Primer párrafo del Artículo 98-BIS, de la Ley de la Propiedad Industrial.

<sup>94</sup> Segundo párrafo del Artículo 98-BIS, de la Ley de la Propiedad Industrial.

solamente por el grupo de consumidores o el sector pertinente al que van dirigidas.

Como puede observarse, la protección que se otorga no tiene como requisito que la marca se encuentre registrada ni en México, ni en el extranjero y procede respecto a cualquier producto o servicio.

No obstante, en el ánimo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por la vía del acreditamiento previo y de facultar al Instituto para emitir las declaratorias correspondientes, se han contemplado dos grados de notoriedad, previendo la ya conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece una protección ampliada.

Lo anterior nos permite concluir que con las reformas a la Ley se incorpora el concepto de Marcas Famosas estableciendo para ellas una protección más amplia, ya que por primera vez se definen ambos tipos de marcas y las distingue por el grado de conocimiento de cada una de ellas, de tal forma que las marcas notoriamente conocidas serán las marcas conocidas por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, y las marcas famosa serán las marcas conocidas por la mayoría del público consumidor.<sup>95</sup>

Por tanto, la ley otorga una protección especial a las marcas notorias contra el registro de cualquier signo distintivo que pudiera afectarlas en cualquiera de los siguientes supuestos:

---

<sup>95</sup> Iniciativa de 30 de noviembre de 2004.

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

La protección otorgada a las marcas famosas es mucho más amplia, ya que la Ley las protege sin que se necesite acreditar ningún supuesto de confusión, aprovechamiento, desprestigio o dilución de la marca, como se limita la protección de las marcas notoriamente conocidas.

#### **4.4. LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD Y DE FAMA**

##### **4.4.1. Concepto de “declaratoria”**

La declaratoria constituye 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.<sup>96</sup>

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa facultada para emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas y emitir sus respectivas actualizaciones, efectuar su publicación legal a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de dichas declaratorias.

---

<sup>96</sup> Artículo 98 BIS-1, de la Ley de la Propiedad Industrial.

#### **4.4.2. Requisitos de la solicitud**

Es preciso mencionar que para obtener una declaratoria de notoriedad o de fama, se requiere que la marca se encuentre registrada en México y ampare los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.<sup>97</sup>

El primer requisito que establece la Ley es que para iniciar el trámite se debe presentar por escrito solicitud de declaración de notoriedad o fama, que contenga nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado; la marca y el número de registro que le corresponde, y los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.

#### **4.4.3. Constancias necesarias para la declaratoria**

Recordemos que hasta antes de la reforma, la protección a las marcas notorias estaba sujeta únicamente a la estimación que con base a su experiencia y conocimiento previo de otras marcas, tuviera el servidor público que evaluaba las características de notoriedad de la marca<sup>98</sup>, sin que en la mayoría de los casos se aportaran elementos de prueba que sustentaran esa decisión<sup>99</sup>.

Ante la necesidad de establecer un sistema que privilegie la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional

---

<sup>97</sup> Es preciso aclarar que el registro previo se solicita únicamente para efectos de la declaratoria, sin embargo, la protección que se otorga a las marcas notorias y marcas famosas está garantizado no obstante que la marca no se encuentre registrada ni en México, ni en el extranjero.

<sup>98</sup> Fundamentado dicho ejercicio en 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.

<sup>99</sup> Según lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 98 BIS, de la Ley de la Propiedad Industrial, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

para proteger las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, la reforma se ocupó de establecer los criterios para que con base en pruebas, se pueda obtener una declaratoria de notoriedad o fama de una marca.

Para tales efectos, se señala que además de contar con el registro marcario, el solicitante de una declaratoria de notoriedad o fama, 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.

La ventaja de contar con estos criterios y medios de prueba para determinar la notoriedad y fama de las marcas, es que el Instituto puede recibir a priori, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas o famosas en el país, dando certeza jurídica al acreditamiento de titularidad de dicha declaratoria y se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales o incluso en el extranjero, mejorando la economía procesal y se reduciría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias.

#### **4.4.4. Vigencia**

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.<sup>100</sup>

#### **4.5. REGISTRO OBLIGATORIO DE LAS MARCAS**

##### **4.5.1. Requisito para el uso y aprovechamiento exclusivo**

En principio mencionaremos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, 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, con lo que resulta evidente que se requiere de esta formalidad para gozar del privilegio de exclusividad referido.

Igualmente resulta necesario el registro de las marcas, notorias o no, famosas o no, para efectos de su transmisión, ya sea porque esté ligada a otros registros marcarios o porque se encuentre ligada a una declaratoria.

---

<sup>100</sup> Artículo 98-BIS 3, de la Ley de la Propiedad Industrial.

#### **4.5.2. Protección garantizada aun sin registro**

Asimismo la citada ley señala que los impedimentos para negar el registro marcario, 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.<sup>101</sup>

Además de que se requiere para obtener la declaratoria, también resulta necesario el registro de la marca para la actualización de dicha declaratoria de notoriedad o de fama, ya que las actualizaciones se llevan a cabo con base en los elementos de prueba aportados y siempre y cuando subsistan las condiciones por las cuales se consideró notoria, entre dichas condiciones se puede considerar el registro, lo cual deberá acreditarse a la fecha de la solicitud respectiva.

Al respecto cabe mencionar que 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.

#### **4.5.3. Ventajas del registro**

El registro de una marca nos permite disfrutar entre otras cosas de los beneficios que nos proporcionan los Tratados Internacionales, como lo es el hecho de que podemos solicitar se nos reconozca como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en el país donde previamente se encuentra registrada.

---

<sup>101</sup> Artículo 98 BIS-1, segundo y tercer párrafo, respectivamente, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Además de la certeza y seguridad jurídica que otorga al titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, con la salvedad de que dicha licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos ante terceros.

Finalmente podemos ver como una ventaja el registro de nuestra marca, para poder defenderla ante otra marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, lo que nos permitirá acreditar que la nuestra ha sido registrada y en su caso, usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca en conflicto, no obstante se aplique a los mismos o similares productos o servicios, en resumen, nos permite acreditar un mejor derecho por uso anterior y registro previo.

## **CAPÍTULO QUINTO**

### **LA DILUCIÓN DE LAS MARCAS FAMOSAS**

## 5. LA DILUCIÓN DE LAS MARCAS FAMOSAS

### 5.1. CONCEPTO DE DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS

Como explicamos en el capítulo tercero, el concepto de dilución surge por primera vez en 1927, cuando en Estados Unidos se publicó un artículo de Frank I. Schechter intitulado “The Rational Basis of Trademark Protection”, idea que tomó fuerza en 1996 con la Federal Trademark Dilution Act (FTDA), acta que busca proteger a las marcas famosas del uso no autorizado por parte de terceros, proveyendo una causa de acción o solución legal, teoría que explica las diferentes funciones de las marcas y enfatiza que una función principal es crear el Good Will<sup>102</sup> dándole una única e individual imagen a la marca como famosa, por el cual los clientes se sentirán atraídos, además de identificar al propietario o el origen de los bienes a los que se aplica, por lo que la marca no sólo desarrolla una función de calidad y Good Will sino también tiene una función adicional de venta creando la asociación que se evoca en la mente del consumidor entre la marca y su origen.

*“... cuanto más distintiva o única es la marca, mayor es el impacto en la conciencia pública y mayor la necesidad de protegerla contra la disociación del producto...”<sup>103</sup>*

Esta asociación que se crea en la mente de cada consumidor respecto del origen del producto se puede ver afectada por el uso de marcas similares, incluso para bienes no competitivos entre sí donde la confusión que pueda tener el consumidor no es el principal problema, sino la asociación de la marca similar con el origen de la marca originaria<sup>104</sup>, afectando la individualidad y notoriedad de esta última, ya que se provoca la pérdida de

---

<sup>102</sup> El “goodwill” es el prestigio del signo y se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, así como en la eficaz política publicitaria del titular y, a veces, en la propia fuerza atractiva o selling power (poder de venta) del signo constitutivo de la marca.

<sup>103</sup> Frank Schechter, quien desarrolló la teoría de la dilución en USA.

<sup>104</sup> Nos referimos a una marca que cuenta con un registro previo o uso anterior al de la marca similar.

identidad de la marca y de su retención en la mente del público, afectando su unicidad y singularidad, lo que se traduce en una pérdida de su calidad distintiva, llamada “dilución” de la marca.

Se llama dilución precisamente por que la marca se diluye debido al uso de otras marcas iguales o similares, desacreditando su prestigio y sobre todo, dañando su calidad distintiva.

*“...en la dilución el público está consciente de que no hay relación alguna entre el titular de la marca notoria y quien emplea deslealmente un signo que la diluye. Su admisión se produce al hilo del derecho norteamericano con la vigente Ley Federal sobre dilución de marcas (Federal Trademark Dilution Act de 1996)*

*...la dilución se entiende como el deterioro de la capacidad de distinguir e identificar bienes o servicios de una marca famosa.*

*...la dilución que se produce de forma inconsciente por parte de los consumidores, dado el grado de conocimiento que se tiene sobre el signo”.<sup>105</sup>*

El fenómeno de la dilución lo podemos comprender de la siguiente manera:

- La dilución comienza en la mente de los consumidores.
- Es el término que define un daño que parte siendo intangible.
- La palabra dilución nace para definir el debilitamiento de una sustancia cuando se le agrega agua por lo que al llevarlo al contexto de las marcas pasa a ser una metáfora.

Se habla de la dilución como “una infección que, si la dejas expandirse, destruirá inevitablemente el valor comercial de una marca”<sup>106</sup>, o como “un

---

<sup>105</sup> Violación de derechos sobre marcas en internet y derecho internacional privado. Resumen, <http://www.alfa-redi.org/upload/revista/91704--0-27-heredia.pdf>

cáncer que crece alimentándose de la reputación de una marca ya establecida”<sup>107</sup>

Al respecto, se muestra una primera definición del concepto de dilución:

- **Dilución:** Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo que agrupa a 179 estados incluidos Estados Unidos, y México, el término dilución se define como la disminución de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir bienes o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: 1) competencia entre el propietario de la marca famosa y otros productos, o 2) probabilidad de confusión, error o engaño.

Cuando se habla de la disminución de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir bienes y servicios, nos referimos a los ataques que lesionan los derechos de sus titulares en cuanto a la unicidad y distintividad de la marca, es decir, en la medida en que el dueño de la marca publicita y lleva a cabo un uso continuo y masivo de su marca, en esa medida se ve expuesto a una competencia desleal por parte de quien hace uso de una marca similar.

Podemos decir que la dilución es el uso de elementos publicitarios o de signos que evoquen o puedan evocar a una marca conocida, notoria o renombrada para comercializar productos o servicios distintos o de inferior calidad que puede empañar su fama y hacer perder el carácter distintivo del signo mercantil.<sup>108</sup>

*“...la dilución es el disminuir de la capacidad de una marca famosa de identificar y de distinguir mercancías o servicios, sin importar la presencia o la ausencia de la competición*

---

<sup>106</sup> Mortellito v. Nina, 1972

<sup>107</sup> Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 1977.

<sup>108</sup> Violación de derechos sobre marcas en internet y derecho internacional privado. resumen, <http://www.alfa-redi.org/upload/revista/91704--0-27-heredia.pdf>

*entre la marca famosa y otras, o una probabilidad de la confusión, del error, o del engaño.”* <sup>109</sup>

*“...La dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos. Se produce cuando una marca notoria disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios de los de la marca notoria o productos de inferior nivel o calidad”.* <sup>110</sup>

## **5.2. TEORÍA DE LA DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS**

La teoría de la “Dilución de Marcas Famosas” de Frank I. Schechter criticaba que las leyes relativas a las marcas estuvieran orientadas a proteger al consumidor, cuando desde su perspectiva, lo que tenía que protegerse era la unicidad e integridad de la marca, y el daño al valor de la marca.

La dilución de una marca difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción ya que el foco de la dilución no es la defensa contra la confusión por el acercamiento o imitación que pueda llevar a confusión al consumidor sino, la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor de la marca en sí respecto del origen del producto que, obviamente debe ser única y demostrativa de una calidad característica.

En la teoría de la dilución se protege la unicidad de la marca registrada famosa y se prohíbe el uso desautorizado de cualquier signo que disminuya su carácter distintivo y provoque dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público. Esta teoría busca

---

<sup>109</sup> Idem.

<sup>110</sup> Carlos Mercuriali, “El desafío de las marcas en Internet”, Octubre 2000.

proteger a las marcas que han adquirido fuerza distintiva sobresaliente, contra marcas similares para productos o servicios que puedan disminuir o afectar su posición en el mercado, por lo que dicha teoría defiende la integridad de la marca respecto a su carácter distintivo.

En sentido estricto, la teoría de la dilución hace referencia a la pérdida del poder individualizador de la marca respecto de productos no competitivos, fenómeno distinto de la confusión de marcas, ya que la dilución se puede definir pero no ver, pues se funda en una apreciación psicológica, que se manifiesta en la disminución gradual de la vitalidad de un signo comercial en la mente del consumidor, que por más que sea comprensible en teoría, es muy difícil de traducir en prueba concreta por ser un concepto etéreo y abstracto.

Por lo anterior, debemos destacar que distintas legislaciones se han referido al concepto de dilución en los numerosos fallos en los que aparece mencionado el término utilizando las siguientes expresiones:

- Desvanecimiento
- Debilitamiento
- Pérdida
- Erosión
- Dispersión

El deterioro de la capacidad distintiva de las marcas es consecuencia primero de la dilución realizada como acto de competencia desleal por un competidor que, mediante imitación de marca, puede llegar a generar en el público la idea de que una misma marca es válida para designar productos iguales de distintos fabricantes; segundo, la dilución que se produce de

forma inconsciente por parte de los consumidores, dado el grado de conocimiento que se tiene sobre el signo.

El concepto de dilución de marcas no pretende proteger al consumidor de un posible engaño o confusión respecto al origen de los productos, tampoco pretende proteger a la marca de un aprovechamiento indebido, este concepto pretende proteger a la marca en sí, al prestigio de la marca y a su calidad distintiva.

En los inicios de la aplicación de esta teoría se exigía que los bienes en cuestión tuvieran las mismas propiedades descriptivas, concepto que evolucionó y posteriormente se requería que el público consumidor pudiera pensar que los productos tenían el mismo origen o que se encontraban afiliados, en conexión o patrocinados por el mismo dueño y fue hasta el año de 1947 cuando el estado de Massachussets promulga el primer estatuto que preveía la protección de las marcas contra su dilución donde se establecía que el riesgo de dañar la reputación de un negocio o la dilución de la calidad distintiva de un nombre comercial podría darse no obstante la inexistencia de competencia entre las partes o de confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios.

Lo anterior definió el rumbo de la teoría de la dilución por lo siguiente:

- Se reconoció el riesgo de dañar la reputación de un negocio.
- Se establece que la dilución es la pérdida de la calidad distintiva de la marca.
- La dilución pueda darse no obstante la inexistencia de competencia entre las partes.
- La dilución podía darse no obstante la inexistencia de confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios.

### **5.2.1. Perspectiva psicológica**

Como se mencionó en el apartado anterior, la dilución nace en la mente de los consumidores y es por esto que resulta interesante analizar este concepto desde un punto de vista psicológico, atendiendo a que implica cuatro variables, como lo son el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad.

- **Reconocimiento:** Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando.
- **Recordación:** Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia.
- **Asociaciones:** Atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca ya sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrice productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original.
- **Fidelidad:** Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable.

Las variables explicadas anteriormente producen que una marca sea la preferida por el mercado, es decir, la hacen distintiva, por lo que las marcas de renombre desarrollan fuertes vínculos con sus respectivas categorías de los productos o servicios a los que se aplica el signo distintivo.

### 5.3. FORMAS DE DILUCIÓN

En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act (FTDA) define a la dilución como "la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño".

El fenómeno de la dilución se verifica ante la realización de actos lesivos, que provocan un debilitamiento del carácter distintivo del signo marcario, así como un envilecimiento del prestigio de la marca. La legislación norteamericana distingue dos formas de dilución, dilución por debilitamiento (*blurring*) y dilución por empañamiento o desacreditación (*tarnishment*).

*"Las demandas que alegan la dilución se presentan cuando el uso de un demandado de una marca causa "debilitamiento" o "empañamiento" El debilitamiento ocurre cuando la conexión entre las mercancías del demandante o los servicios y la marca representativa se debilita en las mentes de consumidores. El empañamiento, por otra parte, ocurre cuando el uso de un demandado de una marca se considera inapropiado o malsano cuando es utilizado en conexión con productos inferiores."*<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> "El Acta federal de dilución de la marca registrada requiere prueba de la dilución real". Por Roberto Mieller, hechos disponibles en internet por Baker Botts L.L.P., 2003.

- Debilitamiento: la marca pierde su capacidad distintiva a consecuencia de un uso no autorizado de ella.

Atendiendo a la definición, podemos entender por debilitamiento una forma de dilución de las marcas por la que la marca pierde su carácter distintivo, puede ocurrir cuando se usa una marca famosa sin autorización, modificándola en relación con los productos o servicios amparados y se crea una conexión entre las mercancías que ampara la marca famosa y las de otra marca, lo que provoca que se debilite en la mente del consumidor el carácter distintivo de la primera.

- Empañamiento: una marca famosa es vinculada a productos de peor calidad o es representada de una manera malsana.

Ocurre cuando una marca famosa es usada en asociación con un producto de nivel inferior, ya sea por el uso de elementos publicitarios o de signos que evoquen o puedan evocar a esta marca o para comercializar productos o servicios distintos o de inferior calidad lo que puede empañar la fama de la marca.

Una vez que se conoce en qué consiste la dilución por *debilitamiento* y la dilución por *empañamiento*, hablaremos de un tercer acto que aparece en el tráfico comercial y que igualmente diluye la marca, a lo que se le ha denominado la Ciberocupación (*cybersquatting*):

- Ciberocupación (*cybersquatting*).- Ocurre cuando alguien distinto al titular de la marca, se apropia de ésta a sabiendas y la registra como nombre de dominio, con el fin de venderlo o alquilarlo a un tercero o al titular de la marca, por un beneficio económico.

Por tanto, a continuación se analizará de manera detallada y por separado, el *Debilitamiento*, el *Empañamiento* y la *Ciberocupación*.

### **5.3.1. Debilitamiento (*Blurring*)**

La dilución por *debilitamiento* se produce cuando se utiliza una marca renombrada en productos distintos de los originarios de modo tal que, de persistir esa situación, la marca perderá la unicidad, es decir que el consumidor dejará de asociar únicamente a esa marca con los productos originales, lo que provoca erosión o aguamiento de la singularidad y exclusividad de la marca en la mente del consumidor.

Este fenómeno también se presenta con el uso de una marca similar en mercancías sin relación, lo que debilita el acoplamiento distintivo entre la marca y las mercancías del sostenedor de la marca registrada, aunque un consumidor puede no ser confuso en cuanto a la fuente de las mercancías.

Frank I. Shechter pone como ejemplo el uso de la marca Rolls Royce en cafeterías, restaurantes, caramelos. El autor dice que en diez años el titular de los autos Rolls Royce dejará de tener la marca única y renombrada.<sup>112</sup>

Como ya se señaló, conforme a la teoría de la dilución, para determinar si una marca o nombre comercial es probable que cause dilución por debilitamiento, se pueden considerar todos los factores relevantes, incluyendo los siguientes:

---

<sup>112</sup> McCarthy, el más importante autor norteamericano en materia de Marcas dice: "La teoría de la dilución por *blurring* implica que si un usuario pequeño puede diluir la capacidad de una marca de significar una sola fuente, después otro y otro pequeño usuario pueden hacerlo. Como al ser picado por cientos de abejas, el daño significativo es causado por el efecto acumulado, no por una sola picadura" J.Thomas McCarthy, "Trademarks and Unfair Competition."

- El grado de similitud entre la marca o nombre comercial y la marca notoriamente conocida.
- El grado de distintividad inherente o adquirida de la marca notoriamente conocida.
- El grado en el cual el dueño de la marca notoriamente conocida se ha preocupado por mantener el uso substancialmente exclusivo de su marca.
- Si el usuario de la marca o nombre comercial ha pretendido crear una asociación con la marca famosa.
- Cualquier asociación real entre la marca o nombre comercial y la marca famosa.

### **5.3.2. Empañamiento (*Tarnishment*)**

La dilución por *Empañamiento* se produce por la asociación que surge de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que daña la reputación de la marca famosa. También puede ocurrir cuando una persona procura parodiar una marca registrada famosa en una manera despectiva.

*“El Empañamiento ocurre cuando un demandado utiliza una marca famosa en la asociación con las mercancías malsanas o defectuosas o los servicios”.* <sup>113</sup>

En este supuesto se causa un daño directo a la marca, el daño se produce por la frustración de la expectativa del consumidor que concurre atraído por la marca y frustra su experiencia de compra al adquirir un producto de baja calidad, por lo que para estar ante un caso típico de daño a la

---

<sup>113</sup> Ver “Golpecitos” de Hormel Foods Corp. V. Jim Henson, Inc., 73 F.3d 497, 507-08 (2.o círculo. 1996).



- b) Que se la vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio de que goza la marca, aunque no se trate de un uso inadecuado de la marca en sí mismo considerado;
- c) Que su parte denominativa o figurativa se modifique o altere de forma negativa.

Como ejemplo podemos citar el siguiente caso:

Dilución por ***Tarnishment***: “*Mattel, Inc v McBride* ” : El demandado usaba la marca “BARBIE’S PLAYHOUSE”, para un sitio web de entretenimiento para adultos, con el mismo color y letras usado por la actora en relación con la venta de las muñecas BARBIE. El actor, en su carácter de titular de la marca “BARBIE” demandó a McBride por dilución marcaria. “The court held that the defendant’s use of “Barbie’s Playhouse” tarnished the plaintiff’s famous BARBIE mark by creating an association with unwholesome services, and entered a permanent injunction restraining the defendant “from diluting the BARBIE trademark’s.” La corte interpretó que el demandado había intentado usufructuar la reputación de la marca del actor y condenó al demandado a pagar las costas del juicio y las ganancias que había obtenido operando el sitio web. <sup>116</sup>

### **5.3.3. Ciberocupación (Cybersquatting)**

La dilución por *Ciberocupación* se presenta cuando un tercero registra un nombre de dominio idéntico o similar a la marca, con el fin de venderlo o alquilarlo a un tercero o al mismo titular de la marca. Por lo que este uso ilícito de un nombre de dominio supone una nueva forma de atentar contra los derechos marcarios.

---

<sup>116</sup> Carlos Mercuriali, Op. Cit..

El nombre de dominio registrado en perjuicio de los derechos del titular de la marca puede poner en riesgo la distintividad del signo<sup>117</sup>. En efecto, su continua utilización entraña el riesgo de hacer perder a la marca registrada y en uso su capacidad de distinguir al titular. Ello disminuye el valor de su marca y con ello incluso el valor de su empresa.

El riesgo de dilución permite al titular de la marca en peligro promover una acción judicial en cualquier país apoyándose en la teoría de la dilución y en la protección que otorgan diversos tratados y acuerdos internacionales que regulan la protección a las marcas notorias y famosas.

Como un dato interesante podemos citar el estudio comisionado por la Asociación de Propietarios de Marcas Europeas, donde se encontró que el 85% de los participantes o de sus clientes habían sufrido infracciones de propiedad intelectual en Internet y el 60% habían negociado la compra de sus nombres de dominio por canales informales.

Para mayor comprensión, se citan algunos casos como ejemplo de la *Ciberocupación*:

***Caso "TicketMaster Corp. v. Microsoft Corp.":*** Ticket Master demandó la cesación del enlace profundo (deep linking) que se hacía a su página desde una página de Microsoft que ofrecía información general sobre eventos en vivo. Ticketmaster vendía desde su página entradas a espectáculos y el acceso desde la página de Microsoft, "Sidewalk" evitaba ver la marca Ticketmaster y las publicidades contratadas por este último. El actor invocó dilución e infracción de marca y competencia desleal por permitir que se pueda acceder al sitio de Ticketmaster sin

---

<sup>117</sup> En tal situación, la dilución ha ocurrido porque los usuarios del Internet que buscaban las mercancías o los servicios de los demandantes que vienen equivocadamente a través del Web site de los demandados pudieron dar para arriba buscar para el Web site real de los demandantes debido a su frustración sobre tener que vadear a través también de muchos sitios de la tela para encontrar a los demandantes

aprobación. Microsoft alegó que era sólo un vínculo, que el actor lo podría haber prevenido y que, en definitiva, el link no se usaba en forma comercial. Asimismo, Microsoft señaló que para el correcto funcionamiento de Internet, links como el de este caso deberían ser permitidos. Finalmente el asunto se solucionó en forma extrajudicial. Informaciones periodísticas publicadas a fines de 1999 dan cuenta que Microsoft ha transferido su negocio Sidewalk.com a Ticketmaster a cambio de un 10 % de las acciones de esta última.

**Caso “Washington Post Co. v. Total News, Inc.”** : El demandado estableció vínculos desde su página con 1.200 fuentes de información distintas que suministraban a sus lectores dentro de un marco propio, es decir, sin los mensajes publicitarios y marcas existentes en las páginas vinculadas. La actora reclamó por infracción y dilución marcaria, competencia desleal y apropiación ilegal de la propiedad intelectual. El caso se arregló extrajudicialmente y Total News dejó de hacer framing<sup>118</sup>.

**Caso Panavision International, LP v. Toeppen** : La parte actora era titular de la marca “PANAVISION” y “PANAFLEX” para cinematografía, cámaras de televisión y equipos fotográficos. La parte demandada había registrado los nombres de dominio “panavision.com” y “panaflex.com” pero no lo utilizaba para la promoción o venta de algún bien o servicio. Cuando Panavision Int LP reclamó a Toeppen el nombre de dominio “panavision.com”, Toeppen pidió U\$S 13.000. La corte del distrito falló en favor de Panavision, ordenando al demandado transferir los nombres de dominio a Panavision. En ausencia de jurisprudencia, la corte de distrito ordenó a la parte actora cargar con las costas. La Cámara revocó lo decidido sobre las costas, considerando la mala fe del demandado que había registrado cientos de nombres de dominios de marcas famosas con la intención de

---

<sup>118</sup> Enmarcado (Framing): Consiste en establecer un vínculo con una página ajena pero además ocultar ciertas porciones, mensajes o publicidad de esa página mediante la superposición de contenido, mensajes, barras de color u otras marcas sobre las porciones no deseadas desde la página vinculada. Esta práctica que modifica contenidos, espacios publicitarios y marcas de terceros constituye, muchas veces, un acto de competencia desleal. Resultarían perjudicados tanto quien coloca la publicidad que resulta obstruida como el titular del sitio en caso de ser personas distintas.

venderlas o licenciarlas. La Cámara reconoció que la función del nombre de dominio es más que una dirección en la que se identifica al dueño del sitio web o provee información sobre el contenido del sitio, aceptando que el demandado usaba las marcas del actor como nombre de dominio lesionando la capacidad de las marcas para identificar o distinguir los productos y servicios de Panavision.

**Caso: Dilución por "Blurring":** "Actmedia Inc v. Active media Int'l Inc ": La parte actora era titular de la marca ACTMEDIA para publicidad y servicios de promoción. Al intentar registrar "actmedia.com" como nombre de dominio se encontró que el demandado Active media ya lo había registrado para servicios de diseño de páginas web y servicios de desarrollo. "The Court granted a permanent injunction to plaintiff, finding that the defendant's use of the domain name "actmedia.com" at an internet site providing services similar to Actmedia's caused a likelihood of confusion about the source of the services. The Court also found that the defendant's actions constituted dilution under Illinois law. In addition to enjoining the defendant from using the mark ACTMEDIA, the court ordered the defendant to immediately release and transfer the domain name "actmedia.com" to Actmedia."

La corte concedió una prescripción permanente al demandante, encontrando que el uso del demandado del Domain Name "actmedia.com" en un sitio de Internet que proporcionaba los servicios similares a Actmedia's lo que era probable de causar confusión sobre la fuente de los servicios. La corte también encontró que las acciones del demandado constituían dilución bajo ley de Illinois. Además de imponer el demandado que dejara de usar la marca ACTMEDIA, la corte le ordenó transferir inmediatamente el Domain Name "actmedia.com" a Actmedia.

#### 5.4. INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE DILUCIÓN DE MARCAS FAMOSAS EN LA LEY MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta teoría que nace en los Estados Unidos, ha tenido gran impacto e influencia en diversas legislaciones tanto europeas como americanas, tal es el caso del Estado Mexicano, que mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, del 16 de junio de 2005, decide incluir el concepto de dilución en la referida reforma, para proteger exclusivamente a las marcas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime o haya declarado notoriamente conocidas, para quedar como sigue:

*“Artículo 90. No serán registrables como marca:*

*...*

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

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

*a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o*

*b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o*

*c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o*

*d) Pudiese **diluir** el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.*

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

Es preciso mencionar que la protección a las marcas notoriamente conocidas, se otorgará con independencia de que se encuentren registradas.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Artículo 98 BIS-1, segundo y tercer párrafo, respectivamente, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así, la dilución a la que se refiere la reforma que nos ocupa, está dirigida principalmente a proteger las marcas de productos o servicios que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual estime o haya declarado notoriamente conocidas.

Como ya se mencionó, en México se establece el término “dilución” únicamente como un supuesto para negar la solicitud de registro de marca, y sólo respecto a las marcas notorias. La ley considera la dilución únicamente para las marcas notoriamente conocidas debido a que las marcas famosas no necesitan para su protección acreditar ningún supuesto de procedibilidad como el que se pudiese diluir su capacidad distintiva, estas marcas están protegidas por el simple hecho de estimarse o declararse famosas.

Es preciso mencionar que la teoría de la dilución, así como la legislación norteamericana en la materia utilizan el término “famous marks” (marcas famosas), indistintamente, sin establecer una definición clara o hacer alguna distinción respecto al grado de notoriedad.

Es muy importante resaltar que antes de que se adoptara en el derecho mexicano el término de dilución, la doctrina mexicana aludía al este concepto de “dilución”, para referirse al fenómeno por el cual la marca de ser un signo distintivo se convertía en un nombre común, resultado negativo derivado de la pérdida del carácter distintivo de la marca, este fenómeno es conocido como “*vulgarización de la marca*”, que ocurre cuando la marca pasa a ser la designación usual del producto o del servicio<sup>120</sup>, algo totalmente distinto a lo que contempla la Teoría de Schetcher.

---

<sup>120</sup> En México, procede la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró (vulgarización), de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido

Como **vulgarización** podemos entender el cambio de estatus de una marca que de ser distintiva pasa a ser común, es decir, el carácter distintivo de las marcas es un requisito dinámico que puede cambiar a lo largo del tiempo como consecuencia del uso, este cambio puede producirse negativamente cuando el signo pierde la capacidad distintiva y se convierte en un signo común.<sup>121</sup>

Atendiendo a lo anterior, resulta evidente que existe una clara diferencia entre la dilución de la marcas notoriamente conocidas que el legislador introduce en la ley y la llamada vulgarización de las marcas como causa de cancelación de un registro marcario.

#### **5.4.1. Similitudes con la legislación norteamericana**

En esta reforma claramente se observa que el legislador retomó elementos importantes de la legislación norteamericana respecto a la dilución de las marcas como a continuación se pretende demostrar:

##### La ausencia de confusión

Podemos observar que las reformas incorporadas a la Ley de la Propiedad Industrial contemplan varios supuestos por los que procederá el impedimento para registrar una marca igual o semejante a otra marca notoriamente conocida como son:

*a) Que pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o*

---

su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. (Artículo 153, de la Ley de la Propiedad Industrial.)

<sup>121</sup> Gómez Segade, Fuerza Distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos, Estudios sobre Marcas, coord. Navarro Chinchilla y otros, Granada, 1995, Pág.351.

- b) Que pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o*
- c) Que pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o*
- d) Que pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.*

Podemos deducir que al señalarse que el impedimento procederá en cualquiera de estos casos no es necesario que se dé el supuesto de que se pueda crear confusión o un riesgo de asociación entre las marcas para que se configure la causal de que pudiese existir la dilución de la marca notoriamente conocida. No obstante, es necesario poner en claro que una marca puede causar la dilución de otra notoriamente conocida sin que exista el riesgo de que el consumidor se confunda o asocie ambas marcas.

### La probabilidad

Un elemento de la teoría de la dilución que fue introducido en nuestra legislación consiste en que no será necesario probar que existe dilución real de la marca. Como se estudió en el capítulo tercero, la probabilidad de dilución fue objeto de controversia dentro del sistema jurídico norteamericano, la Federal Trademark Dilution Act establecía que para ejercitar acción contra una marca ésta debía causar una dilución real a la marca famosa, en este sentido resultaba difícil probar que el uso de una marca realmente había causado dilución de la marca que se pretendía proteger y así, el Acta de Revisión de la dilución de las Marcas estableció que no es necesario probar que existe dilución real de la marca famosa, como lo establecía la FTDA, para poder ejercitar la acción únicamente se

considerará la probabilidad de que una segunda marca pudiera causar su dilución.

Al analizar el supuesto introducido en nuestra legislación de que la marca que se pretende registrar pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida, podemos deducir que al establecer que “**pudiese diluir el carácter distintivo**” no es necesario probar la dilución real de una marca bastará con el hecho de que sea probable el diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida para que se niegue la solicitud de registro de marca.

#### Formas de dilución por debilitamiento y empañamiento

Con la reforma, se dan a conocer algunos efectos de los que Frank I. Schetcher habla en su teoría de la dilución, como son la posibilidad de causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida o la posibilidad de diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida tal como lo exponen los incisos c) y d), de la fracción XV del artículo 90.

De lo anterior, y aunque no se encuentra de manera expresa y clara en nuestra legislación, se puede afirmar que la Ley de la Propiedad Industrial contempla ambos supuestos, la dilución por *debilitamiento* y la dilución por *empañamiento*, toda vez que niega el registro como marca a todas aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, cuando la marca que se solicita pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida (*empañamiento/tarnishment*); o pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida (*debilitamiento/blurring*).

### 5.4.2. Crítica

No obstante lo anterior, se puede observar que México adopta de manera parcial esta figura, toda vez que no establece de manera clara un concepto de “dilución”, y se limita a establecer a la dilución como un supuesto para negar el registro a terceros respecto a una marca idéntica o similar a otra notoriamente conocida, además de que lo hace únicamente respecto a las marcas notorias.

La reforma en la ley mexicana sólo hace mención al termino “diluir”, sin embargo no lo define y tampoco señala cuáles son las causas por las que un signo distintivo pudiese diluir el carácter distintivo de una marca notoriamente conocida. Sin embargo, podemos decir que México adopta la teoría de la dilución y cambia el sujeto protegido por la ley marcaria. Ya no es el consumidor el protegido contra la confusión, sino el titular de la marca contra la pérdida de su unicidad.<sup>122</sup>

Aunque en la Ley de la Propiedad Industrial no se define el término “dilución” o la palabra “diluir”, para efectos de este estudio retomaremos lo que la FTDA define como dilución cuando señala que es “La pérdida de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir un producto o servicio, sin perjuicio de la presencia o ausencia de (1) competencia entre el titular de la marca famosa y la otra parte o (2) riesgo de confusión o engaño”.

De dicha definición se pueden destacar los siguientes elementos:

---

<sup>122</sup> Mermin, J., cita de Klieger, Robert “Trademark Dilution: The Whittling away of the Rational Basis for Trademark Protection” 58, U.Pitt. L.Rev 789, 853-56 (1997).

- Disminuye la capacidad distintiva de la marca<sup>123</sup>
- Se da aún entre productos o servicios no competitivos.
- Existe ante la probabilidad o no de que se produzca confusión, error, o engaño.

De lo anterior podemos señalar que la reforma debe ser adicionada, dar una definición o concepto de dilución y prever medios, criterios y lineamientos para acreditarla.

Para efectos de la protección que contempla la LPI contra la dilución de las marcas notoriamente conocidas podemos entender por dilución "la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de identificar y de distinguir mercancías o servicios, sin importar la presencia o la ausencia de competencia entre el dueño de la marca y otras, o una probabilidad de la confusión, del error, o del engaño."<sup>124</sup>

En nuestro país, se debe entender que la dilución es el resultado de un uso indebido de otro signo distintivo que afecta de diversas formas a una marca disminuyendo su unicidad. En la mayoría de los casos, la dilución de la marca implica un uso desautorizado de la marca de otra persona en los productos con los cuales no compita, y tiene poca conexión con los productos o servicios ofertados por el dueño de la marca registrada. Por ejemplo, una marca notoria usada para identificar y distinguir productos para el cuidado del pelo, pudo ser diluida si otra compañía usa una marca similar para identificar o distinguir cereales, material eléctrico, artículos deportivos, etc.

---

<sup>123</sup> La dilución de una marca implica una pérdida de su valor económico por un debilitamiento de su exclusividad, aun en relación con un producto no competitivo que reduce sustancialmente la asociación exclusiva de la marca con su titular original, sus productos o servicios o la imagen asociada con ellos.

<sup>124</sup> Eric A. Prager, el acto federal de la dilución de la marca registrada de 1995: Probabilidad substancial de la confusión, 7 Fordham Intell. Apoyo. Medios Y Ent. L.J. 121. 121 (1996).

Finalmente, la legislación mexicana puede adoptar de la teoría de Schechter, lo relativo a la información, datos o elementos que se deberán tomar en cuenta en aquellos casos en que se demande la dilución de una marca, tales como podrían ser los siguientes:

1. Que el demandante sea propietario de una marca notoriamente conocida.
2. Que la marca demandada tenga un uso comercial.
3. Que el uso de la marca demandada haya comenzado después de que la marca demandante haya adquirido fama.
4. Que el uso de la marca demandada dañe la capacidad de la marca demandante de identificar y distinguir bienes o servicios.

Por otra parte, respecto a la teoría de la dilución es evidente que en la ley mexicana no se contemplan conceptos tales como unicidad, singularidad o dispersión de la calidad distintiva de las marcas, pero más allá de lo que la ley no define, no existen elementos que permitan a los abogados litigantes, autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales crear un derecho de propiedad intelectual que regule el fenómeno de la dilución, el daño a las marcas, y a sus titulares y que ayude a prevenir que las marcas sean diluidas en cuanto a la pérdida de su fuerza y capacidad distintiva.

Es preciso señalar que en México, el término "dilución" se establece únicamente como un supuesto para negar la solicitud de registro de marca, pero no se hace referencia a la dilución como tal para solicitar una declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa, aunque sí sanciona de manera independiente la competencia desleal, la confusión, el uso no autorizado, el desprestigiar productos o servicios, el alterar o suprimir parcialmente una marca y la falsificación de marcas, esta última sancionada como delito.

### **5.4.3. Importancia de la introducción del concepto de dilución de marcas en la legislación mexicana**

En México fue muy bien recibida esta protección a las marcas distintivas, ya que el Decreto de reforma citado, no sólo trajo como beneficio el dotar al IMPI de facultades para emitir declaratorias de notoriedad o fama de las marcas, sino que también robustece la protección de las mismas contra los actos que constituyan un abuso o aprovechamiento, que pueda generar confusión en el consumidor o actos que desprestigien la marca o puedan diluir el carácter distintivo de la misma.

Una ventaja de contar con la figura de la dilución, es que se pueden prevenir daños irreparables al valor de una marca, y evitar que la marca pierda su identidad, su unicidad y su capacidad de distinguir y ser asociada con productos o servicios específicos de calidad reconocida.

La aparición de la figura de la dilución además de proteger a las marcas notorias contra su debilitamiento, otorga seguridad jurídica a las empresas que destinan mucho tiempo, dinero y esfuerzo, en el posicionamiento y fortalecimiento de su marca.

Es por ello que con el propósito de otorgar plena protección a las marcas, la reforma a la ley, pretende que la teoría de la dilución tome fuerza en nuestro país, y se cuenta con una acción legal que proteja a los titulares de las marcas notorias del uso no autorizado de sus signos por parte de terceros, para lo cual podrá llevar a cabo las siguientes acciones:

- Procedimiento Administrativo de nulidad: El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con la marca

notoriamente conocida, mediante una decisión de la autoridad competente.

- Prohibición de uso: El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar medidas cautelares para que se prohíba el uso de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida.

Las medidas anteriores otorgan a las marcas notorias un respaldo legal ante el intento malicioso de otras empresas de intentar aprovechar el prestigio y reconocimiento de estas marcas y así beneficiarse en perjuicio de éstas.

Con estas medidas podemos ver que se fortalece la teoría de la dilución y en consecuencia se garantiza el vínculo marca/producto y evita la coexistencia de marcas idénticas o similares para distinguir productos o servicios, aún no competitivos, y se provoque en la mente del consumidor confusión en cuanto a su origen, y con ello vemos alcanzado uno de los fines buscados por Schetcher en cuanto a proteger no sólo a los consumidores, sino a la marca en sí, a su prestigio, poder de venta y unicidad.

Como ya se mencionó, la Ley sólo protege a las marcas notorias contra el fenómeno de la dilución, y podemos entender que la razón es defender el vínculo marca/producto e, indirectamente, proteger al consumidor y las sanas prácticas comerciales. Sin embargo, la teoría de la dilución también obliga a la protección de las cualidades, prestigio y poder de venta de la marca y evitar el acercamiento espurio de terceros para aprovecharse indebidamente de ésta. Protegiendo muy especialmente al fabricante del producto que, con su esfuerzo, constancia y años de publicidad logró el *goodwill* del signo.

Por ello, se puede afirmar que la voluntad del legislador al plantear la reforma fue proteger no sólo el interés del fabricante sino también la buena fe del consumidor, y por ello se aparta un poco del principio de especialidad, con el fin de impedir el aprovechamiento del prestigio ajeno.

Uno de los más destacados conocedores del tema, el Lic. Mauricio Jalife Daher, señala que se viene a modificar la visión de lo que antes era visto como un incidente de poca importancia ante el cual los sistemas jurídicos en general reaccionaban bajo parámetros de tolerancia, ya que cuando una marca era empleada sin consentimiento de su propietario, era necesario agotar lentos procedimientos para lograr, si acaso, que la actividad infractora cesara.

Continúa diciendo que lentamente, los intereses de los grandes corporativos lograron plasmar en leyes internacionales primero, y nacionales después, fórmulas para la recuperación de daños que cumplieran una labor intimidante. Sentencias multimillonarias dictadas en Estados Unidos en la última década, impulsaron el sentimiento de que los derechos de propiedad intelectual debían ser resguardados de todo acto de competencia desleal. Es por ello que nos parece adecuado concluir este trabajo con la siguiente cita del autor de referencia:

*“...el daño que la marca sufría en su capacidad distintiva. Cuando una marca se utiliza indiscriminadamente, siendo manoseada por múltiples fabricantes incapaces de garantizar la calidad de los productos o servicios distinguidos, la marca se “prostituye” irremediablemente. Marcas como “Chemise Lacoste”, “Jordache” o “Guess”, en nuestro país, son testigos que personifican esos procesos de agonía generados por la agobiante piratería que durante muchos años sufrieron en mezclilla propia”.*

## CONCLUSIONES

1. Resulta evidente que los principales impulsores de la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas notorias y famosas fueron los grandes industriales, titulares de marcas de gran prestigio, que pretendían brindarle a sus marcas una protección mucho más amplia y que éstas fueran reconocidas como marcas de gran renombre, cuya protección fuera más allá de lo que la legislación en la materia preveía en nuestro país.
2. Siendo las marcas notorias y famosas las más vulnerables, se encuentran expuestas a ser falsificadas. Esta reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, resuelve algunos de los problemas que enfrentan estas marcas en el tráfico comercial, como el que un tercero pretenda apropiarse de ellas o aprovecharse indebidamente de su reputación y prestigio, e impedir el registro de signos similares, otorgando a favor de los titulares, la facultad de iniciar procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación, solicitar la aplicación de medidas cautelares para impedir el uso de las mismas, así como exigir el pago de daños, perjuicios, y costas generadas.
3. Otro de los beneficios que nos trae la reforma es que cuando el Instituto examine la procedencia de una solicitud de registro de marca, ya no se basará en simples estimaciones muchas veces sin elementos de prueba, para determinar la notoriedad o fama de una marca. Ahora podrá negar la solicitud de manera fundada y motivada, lo que además, resulta ser de gran utilidad a la autoridad jurisdiccional para que con base en dichos elementos se cuente con pruebas contundentes, favoreciendo la economía procesal, se eviten

los gastos y trámites excesivos y no se tengan resoluciones contradictorias para trámites similares.

4. Como ya se estudió uno de los aspectos importantes de la Reforma a la Ley de Propiedad Industrial en materia de marcas notorias y famosas es que se establece como supuesto para impedir el registro de una marca igual o semejante a una marca notoriamente conocida el que “Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”.
5. La reforma a la LPI en materia de marcas notorias y famosas introduce el concepto de marcas famosas y establece una clara diferencia entre éstas y las marcas notoriamente conocidas. En los niveles de protección que la Ley establece para cada una de estas marcas, observamos la introducción del concepto de dilución de las marcas en nuestra legislación.
6. La legislación mexicana contempla la dilución de las marcas únicamente respecto a las marcas notoriamente conocidas, las marcas famosas se encuentran protegidas independientemente de que otra marca pueda o no diluir su capacidad distintiva y para las marcas que no alcanzan ninguno de estos dos grados de notoriedad tampoco se prevé su protección en contra de una probable dilución.
7. Es evidente que esta protección es extraordinaria, puesto que de lo contrario implicaría una protección exorbitante. Un bloqueo del mercado con características anticompetitivas. Por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra la dilución son estrictos, requiriéndose para tales efectos, y en el caso mexicano, que la marca se estime o se haya declarado notoriamente conocida.

8. La dilución de una marca implica una pérdida de su valor económico por un debilitamiento de su exclusividad, aun en relación con un producto no competitivo que reduce sustancialmente la asociación exclusiva de la marca con su titular original, sus productos o servicios o la imagen asociada con ellos.
  
9. En la mayoría de los casos, la dilución de la marca registrada implica un uso desautorizado de la marca registrada de otra persona en los productos con los cuales no compita, y que tienen poca conexión con los del dueño de la marca registrada.
  
10. El concepto de dilución de marca notoria no pretende proteger al consumidor de un posible engaño o confusión respecto al origen de los productos, tampoco pretende proteger a la marca de un aprovechamiento de su prestigio, este concepto pretende proteger a la marca en sí misma, el prestigio de la marca y su calidad distintiva.
  
11. Como se ha estudiado las marcas notoriamente conocidas, se caracterizan porque gozan de renombre entre el público consumidor por lo que no existe gran probabilidad de que éste se confunda y pueda pensar que los productos para los que se utiliza la marca que se pretende registrar tienen alguna relación con los productos que ampara la marca notoriamente conocida, sin embargo inevitablemente se producirá una asociación en la mente del consumidor de tal forma que la marca notoriamente conocida ya no será distintiva de ciertos productos o servicios provocando esto un daño a la marca en cuanto a su fuerza de distinción, la marca perderá su unicidad e identidad.

12. La protección frente al riesgo de dilución, se refiere a la protección de las marcas proporcionadas de una fuerza distintiva sobresaliente frente a la utilización de marcas similares para productos o servicios apropiados de diluir la singular posición de aquellas en el mercado, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que se vería lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos.
  
13. El fenómeno de la dilución nace en la mente de los consumidores y se basa en aspectos como el reconocimiento de la marca, la capacidad de recordarla, asociarla con su origen y serle fiel.
  
14. El concepto de dilución de marcas es de gran trascendencia dentro del ámbito de la protección de las marcas notorias. Existen varias legislaciones que lo contemplan, la legislación más extensa y precisa es la norteamericana en la cual se tiene una ley específica para regular la dilución de las marcas, la Federal Trademark Dilution Act.
  
15. Es indudable que este concepto se introduce a la Ley mexicana derivado de otras legislaciones, principalmente la legislación norteamericana en la materia.
  
16. Una gran ventaja de contar con la figura de la dilución, es que se pueden prevenir daños irreparables al valor de una marca, y evitar que la marca pierda su identidad al grado de que los consumidores no la distingan de la competencia, además de que otorga seguridad jurídica a las empresas que destinan mucho tiempo, dinero y esfuerzo, en el posicionamiento y fortalecimiento de su marca.

17. Es de gran importancia y trascendencia que este concepto haya sido introducido en nuestra legislación, pero no obstante su integración en la Ley, este supuesto no se encuentra definido como tal y no se especifica cuáles son las causas por las que un signo distintivo pudiese diluir el carácter distintivo de una marca.
18. Resulta necesario establecer dentro de la legislación mexicana un claro concepto de lo que debemos entender por “dilución del carácter distintivo de una marca”, debido a que puede resultar ambiguo y susceptible a diversas interpretaciones.
19. Derivado del estudio que se ha realizado podemos definir la dilución como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de identificar y distinguir bienes o servicios como consecuencia de la actividad del titular de una marca nueva, sin importar la presencia o la ausencia de competencia entre ambas marcas, o una probabilidad de confusión, error, o engaño.
20. De igual forma, podría ser conveniente que la legislación mexicana contemplara de manera más clara y específica la protección de las marcas en contra de su dilución estableciendo criterios claros para determinar si el uso de una marca puede diluir el carácter distintivo de otra o puede causarle un desprestigio.
21. Asimismo, de manera que la protección no se vuelva desproporcionada, sería importante establecer ciertos límites, de manera similar a como los establece la legislación norteamericana.
22. Al proteger a las marcas contra la dilución, se pretende ir un paso más allá en la protección convencional de cualquier signo distintivo,

el titular de una marca puede impedir el registro o el uso en el comercio de un signo similar, independientemente del producto o servicio para el que se pretende utilizar, cuando exista la posibilidad de que dicho uso comercial pueda diluir el carácter distintivo de la marca que por hoy se requiere sea notoria, pero que más adelante podría aplicarse para cualquier marca y cualquier signo distintivo como nombres comerciales, avisos, etc., siempre tomando en cuenta que la regulación adecuada a las marcas y la aplicación estricta de la ley, nunca se confunda con una protección exorbitante o un bloqueo del mercado con características anticompetitivas. Por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra la dilución deben ser estrictos y siempre tomando en cuenta elementos de prueba que le permitan a la autoridad actuar con base en ellos.

## BIBLIOGRAFÍA

ARACAMA Zorraquin, Ernesto, "La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8, año IV, México, 1966.

BECERRA Ramírez, Manuel. "Derecho a la Propiedad Intelectual, una perspectiva Internacional", Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998.

BONDENHAUSEN, Georg G.H., "Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967", Ed. BIRPI, Ginebra, Suiza, 1969.

BURST, Jean-Jacques, "Concurrente Déloyale et Parasitisme-2", Dalloz, 1993.

CABANELLAS, Guillermo y Bretone, Luis, "Derecho de Marcas"; Ed. Heliasta, Tomo I, Argentina, 1989.

CASTREJÓN G., Gabino E., "El Secreto Marcario y la Propiedad Industrial", Cárdenas Editor, México, 1999.

CHAVANNE, Albert, "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8, México, 1967.

DE LA FUENTE García, Elena, "El uso de la marca y sus efectos jurídicos", Marcial Pons, Madrid, 1999.

DÍAZ BRAVO, Arturo, "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 8 y 9, año IV, México, 1966.

FERNÁNDEZ Novoa, Carlos , "Tratado sobre Derecho de Marcas", Marcial Pons, Madrid 2001.

FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", RDM, 1969.

FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, "El sistema comunitario de marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1995.

FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid, 1984.

GOMEZ, Segade, "Fuerza Distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos", Estudios sobre Marcas, coord. Navarro Chinchilla y otros, Granada, 1995.

GÓNGORA Pimentel, Genaro David, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Porrúa, tomo III, México 1992.

HINOJOSA C., José, "Comentarios a las Reformas y Adiciones a la Ley de Inveniones y Marcas en Materia de Marcas", El Foro, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, México, 1988, tomo I, No. 2.

JALIFE Daher, Mauricio. "Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial", Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998.

JALIFE Daher, Mauricio. "El Valor de la Propiedad Intelectual", Ed. Juris Tantum, México, 2001.

KLIEGER, Robert "Trademark Dilution: The Whittling away of the Rational Basis for Trademark Protection" 58, U.Pitt. L.Rev 789, 853-56 1997.

LADAS P., Stephen, "Los Países Latinoamericanos y el Convenio de París", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 6, año III, México, 1965.

MARTÍNEZ Medrano, Gabriel, "Actualización sobre la protección de marcas notorias y renombradas en la jurisprudencia", Comentario al Fallo Calas Rolando D. c. Raul V. Batalles S.A., causa 5110/97. Sala II Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Buenos Aires, Argentina, Marzo 2004.

MCCARTHY, Thomas J., "Trademarks and Unfair Competition" 4th ed. Clark Boardman Callaghan, 1996.

MERCURIALI, Carlos, "El desafío de las marcas en Internet", Octubre 2000.

MERMIN, Jonhatan, "Interpreting the Federal Trademark Dilution Act of 1995: The logic of the actual dilution requirement", Boston Collage Law Review, Vol 42 n.1, 2000.

MIELLER, Roberto, "El Acta federal de dilución de la marca registrada requiere prueba de la dilución real", hechos disponibles en internet por Baker Botts L.L.P., 2003.

MONTEAGUDO, Montiano, "La Protección de la Marca Renombrada", Ed. Civitas, Madrid, 1995.

MOSTERT, Frederick, "Famous and Well Known Marks", Butterworths , 1997.

NAVA Negrete, Justo. "Derecho de las Marcas", Ed. Porrúa, S.A., México, 1985.

OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", Ed. Abeldo Perrot, Buenos Aires, 1989.

PACÓN, Ana María, "Implicancias del Trip's en el Derecho de Marcas, en temas de Derecho Industrial y de la Competencia", Derecho de Marcas, Buenos Aires, 1999.

PACÓN, Ana María, "Marcas Notorias, Marcas Renombradas, Marcas de Alta Reputación", Revista Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú, No. 47, Lima, 1993.

PRAGER, Eric A., "El acto federal de la dilución de la marca registrada de 1995: Probabilidad substancial de la confusión", Fordham Intell. Apoyo. Medios Y Ent. L.J. 121. 121 1996.

RANGEL Medina, David, "Derecho Intelectual", Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998.

RANGEL Medina, David, "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", Actas de derecho industrial, México, 1984-1985, tomo 10.

RANGEL Medina, David, "Tratado de derecho Marcario", Ed. Libros de México, México, 1960.

RANGEL Ortiz, Horacio, "La Piratería de las Marcas y su Represión Jurídica", No. 20, UIA, México, 1990-1991.

RANGEL Ortiz, Horacio, "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas", El Foro, Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, 8ª Época, Tomo I, No.2, México 1988.

RANGEL Ortiz, Horacio, "Las Marcas Notoriamente Conocidas: El Convenio de París, La Decisión 344, NAFTA y TRIPS", El Foro, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, México, octava época, Número 1, Tomo VIII, México 1995.

RANGEL Ortiz, Horacio, "Well-known Trademarks in the International Conventions", ATRIP, 1996.

ROGEL Vide, Carlos. "Nuevos Estudios Sobre Propiedad Intelectual", J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1998.

SAINT-GAL, Ives, "La protección de las marcas notorias en el derecho comparado", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año IV, número especial 21-22, 1973

SANZ de Acedo Hecquet, Etienne, "La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario", España, 2000.

SCHECHTER, Frank I., "The Rational Basis of Trademark Protection" publicado en 40 Harvard L. Review.813, 1927.

SCIARRA Quadri, Armando, "Regulación de la marca notoria en el Uruguay", Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, Fundación de Cultura Universitaria, año XIV, número 57-58, Montevideo, 1992.

SEPÚLVEDA, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Ed. Porrúa, México, 1981.

SERRANO Migallón, Fernando. "La Propiedad Industrial en México", Ed. Porrúa, S.A, México, 1995.

SERRANO Migallón, Fernando. "México en el Orden Internacional De la Propiedad Intelectual", Editorial Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000.

[www.alfa-redi.org/upload/revista/91704--0-27-heredia.pdf](http://www.alfa-redi.org/upload/revista/91704--0-27-heredia.pdf), Violación de derechos sobre marcas en internet y derecho internacional privado. Resumen

[www.camaradediputados.gob.mx](http://www.camaradediputados.gob.mx)

[www.reforma.com](http://www.reforma.com)

[www.senado.gob.mx](http://www.senado.gob.mx)

[www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)

[www.wipo.int/portal/index.html.es](http://www.wipo.int/portal/index.html.es)

Ley Federal de la Propiedad Industrial, México, 1994.

Ley Federal de Dilución de las Marcas (Lanham Act), USA, 1996.

H.R.683: El Acta de Revisión de la Dilución de las Marcas, USA, 2005.

Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comunidad Andina, 2000.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas y famosas, 30 de noviembre de 2004.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, Cámara de Senadores, Diario de Debates, 14 de Abril 2005.

Moseley et al., dba Victor's Little Secret v. □V Secret Catalogue, Supreme Court of The United States, INC., et al. No. 01—1015. Argued November 12, 2002—Decided March 4, 2003.

Henson, Inc., 73 F.3d 497, 507-08 (2.o círculo. 1996).

Allied Maint. Corp. v. Allied Mech. Trades Inc., 1977.

Burroughs, Inc. v. Manns, 195 USPQ 159, 161 (C.D. Cal. 1976)

Mortellito v. Nina, 1972

Tribunal Andino de Justicia, sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99.

Tribunal Andino de Justicia, proceso 10-IP-98.