



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

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

**“COLISION DE NOMBRES COMERCIALES, MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS MARCAS FAMOSAS,
ALCANCE Y PROTECCION CUANDO CONVERGEN
ESTAS INSTITUCIONES”**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO**

PRESENTA:

ISRAEL FLORES LUNA

ASESOR DE TESIS:

DR. CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA

2010





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A mis padres Humberto y Pilar:

Gracias por darme la vida, guiarme y apoyarme siempre en este largo camino.

A mis hermanos Miriam y Eduardo:

Gracias por ser mis amigos, compañeros de juego, confidentes y por creer siempre en mí.

A mi abuela Luz María:

Por tus consejos, por tu apoyo y por estar conmigo siempre.

In memoriam Clara Vázquez:

Gracias por enseñarme a dar mis primeros pasos en la vida.

A mi alma mater:

Mi segundo hogar y por darme las enseñanzas mas importantes en la vida.

Felicidades por estos 100 años.

A mis maestros de la Facultad de Derecho y en especial a mi asesor de tesis

Dr. César Benedicto Callejas, por su tiempo y apoyo.

A todos mis amigos, mi familia y a todas aquellas personas que estuvieron animándome y apoyándome en este proyecto.

“En este lugar no perdemos demasiado tiempo mirando hacia atrás.

Camina hacia el futuro abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas, sé curioso... porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos”

Walt Disney

ÍNDICE

COLISIÓN DE NOMBRES COMERCIALES, MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS FAMOSAS, ALCANCE Y PROTECCIÓN CUANDO CONVERGEN ESTAS INSTITUCIONES.

CAPÍTULO I.....	1
1.1. Concepto doctrinal de marca y nombre comercial.....	1
1.1.1. Concepto doctrinal de marca	1
1.1.1.1 clasificación doctrinal de las marcas.....	13
Primera clasificación: marcas nominativas, marcas figurativas y marcas mixtas,	13
Segunda clasificación: marcas defensivas o protectoras, marcas de reserva, marcas ligadas y marcas colectivas.....	15
Tercera clasificación: marcas compuestas y marcas complejas o asociadas.....	17
Cuarta clasificación: marcas industriales, marcas comerciales y marcas de agricultura.....	18
Quinta clasificación: marcas nacionales y marcas extranjeras.....	20
Sexta clasificación: marcas registradas y marcas no registradas.....	22
1.1.2. Concepto doctrinal de nombre comercial.....	23
1.2. Definición de nombre comercial, marca notoria y marca famosa.....	29
1.2.1. Definición de nombre comercial.....	29
1.2.2 Definición de marca notoria y marca famosa.....	33
1.3 Naturaleza jurídica.....	47
Tesis del derecho de la personalidad.....	47
Tesis del derecho sobre un bien inmaterial.....	50
Teoría de la propiedad.....	53
Naturaleza jurídica del nombre comercial.....	55
1.4 reglas y principios relativos a las marcas y el nombre comercial.....	62

1.4.1. Funciones.....	62
Distintividad.....	65
Indicadora de origen o procedencia.....	67
Función de calidad o garantía.....	69
Función de publicidad.....	70
Reputación o buena fama de la marca (<i>goodwill</i>).....	71
1.4.2. Principios.....	72
Principio de especialidad.....	72
Principio de territorialidad.....	80
Principio de prioridad.....	83
Principio de registrabilidad.....	84
Funciones y principios del nombre comercial.....	85
CAPÍTULO II.....	87
2.1 Regulación de la marca notoria y famosa en México.....	87
2.2 Regulación del nombre comercial en México.....	113
2.3 Procedimiento de declaración de notoriedad o fama.....	119
2.3.1 Criterios de estimación y declaratoria de las marcas notoria y famosa.....	125
2.4 Defensa de las marcas notorias, famosas y el nombre comercial, a través de acciones procesales contempladas en la ley de la propiedad industrial.....	131
2.4.1 Nulidad.....	131
2.4.2 Caducidad.....	138
2.4.3 Cancelación.....	144
2.4.4 Infracción.....	145
CAPÍTULO III.....	151
3.1 Estudio de derecho comparado de la marca notoria y famosa en otros sistemas jurídicos.....	151
3.1.1 Convenio de París.....	151

3.1.3 Alemania.....	159
3.1.4 Reino Unido.....	161
3.1.5 Italia.....	162
3.1.6 Estados Unidos de América.....	167
3.1.7 Brasil.....	170
3.1.8 Comunidad Andina.....	173
3.2 Las marcas notorias y famosas en nuestro mundo globalizado.....	183
3.3 El nombre comercial y su comportamiento internacional	187
3.3.1 España.....	187
3.3.2 Alemania.....	190
3.3.3 Argentina.....	192
3.3.4 Italia.....	194
3.3.5 Comunidad Andina.....	197
3.4 ¿Puede el nombre comercial alcanzar la notoriedad o fama?.....	201
CAPITULO IV.....	213
4.1 Reforma del capítulo II BIS DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y FAMOSAS.....	213
4.1.1 Consideraciones generales	213
4.1.2 Colisión de marcas notorias y nombres comerciales.....	215
Colisión de nombres comerciales vs. marcas notorias.....	217
Colisión de marcas notorias vs nombres comerciales	220
4.1.3 Colisión de marcas famosas y nombres comerciales	221
4.2 Propuestas de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial.....	224
4.2.1 Propuesta de reforma al capítulo II BIS De las marcas notoriamente conocidas y famosas.....	224
4.2.2. Propuesta de reforma a los artículos 105 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	229
4.2.3 Esquema comparativo de la regulación actual y la propuesta de reforma al capítulo II BIS De las marcas notoriamente conocidas y famosas.	230

CONCLUSIONES.....244

ANEXO 1

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el concepto de marca ha evolucionado, ya que actualmente algunas legislaciones además de considerar a los signos, también consideran a otras formas conocidas doctrinalmente como medios, por los cuales también se pueden distinguir producto o servicios, es el caso de marcas denominadas auditivas, olfativas o de una forma global marcas no tradicionales, sin embargo, además de existir nuevas formas de distinguir un bien o un servicio el Internet y otras formas de comunicación masivas le permiten a casi cualquier persona conocer que se consume en otros países, lo cual lleva aparejada una marca, por lo cual en este momento es posible conocer los signos notorios y famosos en cualquier parte del mundo.

Es el caso que México al ser parte contratante del Convenio de París, dentro de la legislación local, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial regula a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, en la cual por Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005 y que entro en vigor un año después, el legislador mexicano regulo en México de forma especifica a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Sin embargo, la redacción del Capítulo II BIS. De las marcas notoriamente conocidas y famosas, ha dejado suficientes lagunas que desde nuestra perspectiva permiten proponer una mejor regulación a estas figuras de la propiedad industrial, ya que otras legislaciones tales como la de España o bien la de la Comunidad Andina, desde nuestro punto de vista han logrado establecer una protección reforzada a los signos notorios y famosos.

Dentro de este trabajo de investigación consideramos que la notoriedad o fama de un signo distintivo no depende de una declaración emitida por la

Autoridad, sino que es una cuestión de hecho, que origina consecuencias jurídicas *erga omnes* las cuales le permiten al titular de un signo distintivo oponerse al considerar que sus derechos de propiedad industrial se ven afectados.

Asimismo debido a la penetración en el mercado nacional de diversas marcas que hace algunos años no se conocían en nuestro país, cabe la posibilidad de que dos signos distintivos colisionen dentro de una misma zona geográfica, lo cual conlleva a que surja un conflicto entre dos personas físicas o jurídicas titulares de signos distintivos, ya sean marcas notorias, marcas famosas o bien nombres comerciales, por lo cual consideramos importante establecer un mínimo de reglas doctrinales a efecto de dirimir la controversia que se pueda suscitar entre signos distintivos.

La propuesta de reforma que presentamos, no se hace con el fin de señalarle al legislador que su trabajo es erróneo, por el contrario la regulación actual de las marcas notorias y famosas nos permite proponer un cambio partiendo de la realidad social, jurídica y tecnológica que se vive en México y en el mundo en materia de propiedad industrial y específicamente en lo que se refiere a las marcas notorias y famosas.

En virtud de lo anterior, el presente trabajo de investigación se desarrolla en cuatro capítulos, los cuales han sido distribuidos de la siguiente forma:

Capítulo I, abarca los conceptos básicos tales como marca, marca notoria, marca famosa, nombre comercial, la naturaleza jurídica y los principios relativos a estas figuras.

Capítulo II, se expone la regulación vigente en la Ley de la Propiedad Industrial de la marca notoria, la marca famosa y el nombre comercial, así como los medios de defensa que la Ley en la materia contempla para estas figuras.

Capítulo III, se efectúa un análisis de algunas legislaciones tales como España, Italia, Alemania, la Comunidad Andina, de cómo regulan a la marca notoria, a la marca famosa y al nombre comercial, asimismo se describe un enfoque de cómo las marcas se comportan en el mundo ante la globalización y también se toca un tema novedoso en México que es la notoriedad del nombre comercial con base en ejemplos.

Capítulo IV, en donde se proponen además de algunas reglas para la solución de conflictos de colisión entre signos notorios, famosos y nombres comerciales; una propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial tomando como referencia algunas legislaciones de otros países y adaptándolas a la realidad del sistema jurídico mexicano.

Por todo lo señalado, con el presente trabajo deseamos contribuir al desarrollo y avance del Derecho y de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO I

1.1. Concepto doctrinal de marca y nombre comercial

1.1.1. Concepto doctrinal de marca

A través de los años, en el mercado, los artífices encargados de la actividad comercial, trataron y han logrado distinguir sus mercancías de otras que se encuentran en el comercio. En la antigüedad podemos referirnos a aquellas artesanías que se fabricaban en los gremios y transcurridos los siglos hasta llegar a aquellos artículos que tienen una producción de forma masiva y en serie, de tal forma que los pequeños y grandes empresarios y comerciantes siempre han diferenciado sus productos unos de otros, aun cuando estos sean de una misma especie o clase, todo esto con el fin de ofrecer al consumidor variedad. “Desde el siglo VIII antes de nuestra era, en el mundo mediterráneo, los artesanos y mercaderes identificaban mediante *marcas* los recipientes usados como contenedores de los productos que debían ser transportados”¹ con ello los artesanos de aquella antigua época buscaban indicar la procedencia de sus mercancías; sin embargo con el paso del tiempo esta evolución de las marcas ha tenido tal trascendencia que llego a ser importante en la vida y actividades del ser humano.

El Derecho no ha sido ajeno a esta actividad, ya que al ser parte del complejo universo de reglas y leyes que se han forjado desde los artesanos, pasando por los pequeños y medianos comerciantes y hasta llegar a las grandes corporaciones en la actualidad, es así como surge el Derecho de Marcas, como parte de la Propiedad Industrial; el cual se ha encargado a través de la doctrina y la legislación en diferentes países, de buscar una adecuada regulación e interpretación para esta figura.

México no ha sido ajeno a la evolución en materia de propiedad industrial, ya que desde el siglo XIX hasta la fecha, se han originado

¹ García, Manuel Martín, Carlo Cutropía Fernández. *Arquitectura de marcas: Modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos*. España. ESIC Editorial. 2005. P. 21

diferentes ordenamientos legales encaminados a la protección de la Propiedad Industrial y las figuras que se encuentran bajo su protección como las marcas, las invenciones, los nombres comerciales, los modelos de utilidad y las variedades vegetales, así también como para los Derechos de Autor.

“Desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial”², entre otros ordenamientos hasta llegar a la actual Ley de la Propiedad Industrial, la cual en el título cuarto capítulo I se encarga de regular a las marcas.

De forma general, una marca es cualquier signo que pueda distinguir, en el caso de aquellas marcas que son aplicadas a cosas que se encuentran dentro del comercio, productos o servicios de otros que sean iguales o similares, mismos que se encuentran disponibles en el mercado a disposición del público consumidor, de forma tradicional es lo que han establecido los doctrinarios respecto del concepto de “marca”.

De acuerdo con Nava Negrete una marca “es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos o servicios que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”³; el autor de la anterior cita, en su definición identifica claramente una de las funciones de la marca, al señalar el aumento y conservación de la clientela,

² http://www.impi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=161
4/09/2008 3:32 hrs.

³ Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. Porrúa. México. 1985. P. 147.

es cierto que las marcas en un principio fueron creadas para distinguir productos y servicios de otros similares que existen en el mercado y que con ello se refiere a una marca de comercio, es decir aquella que una persona ya sea física o moral solicita su registro ante la autoridad correspondiente y que va a servir para ofertar sus productos o bien sus servicios, ya que “a través de la marca, el empresario puede actuar con éxito dentro del mercado, poniendo de manifiesto ante los consumidores a quienes van dirigidos sus productos o servicios, la procedencia empresarial del resultado de su actividad”⁴; sin embargo y a pesar de que la mayoría de los registros marcarios que se solicitan y conceden son para este tipo de mercaderías, también es cierto que no todas podrían ser para este fin, y con ello no pierden su distintividad, sino que continúan siendo reconocibles no solo para el público consumidor de ese sector en específico que adquiera dicho producto, sino para cualquiera que al verla o al evocarla inmediatamente reconozca ese o aquel signo distintivo y a quien pertenece.

En opinión de Otamendi, una marca “es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”⁵, a pesar de ser una definición muy corta con ello identifica una de las principales funciones de la marca y que consideramos la más importante que es la distintividad, sin embargo no es la única; con esta característica lo que se busca es evidentemente diferenciar un producto o servicio de otro que se encuentre en el mercado, al respecto este autor refiere que “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrara fuera de la marca que distingue el producto... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, como ya vimos tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este identificador un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un

⁴ O'Callaghan Muñoz, Xavier (coord.) *Propiedad Industrial. Teoría y práctica*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid. 2001. p. 119.

⁵ Otamendi, Jorge. *Derecho de marcas*. Abeledo-Perrot. Buenos Aires.1989. p. 7.

producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades – y menciona a manera de ejemplo– Al oír o ver el consumidor una palabra sin poder distintivo sabrá que la referencia es un producto o a un servicio determinado. En cambio, cuando escuche o vea un signo distintivo, si puede tener una idea del producto en cuestión, cuando se trate de marcas evocativos, no sabrá de que se trata. Salvo, claro está, que ya conozca la marca en cuestión.”⁶. Coincidimos con este autor en lo que respecta a la precisión en la cual menciona que una de las funciones de la marca es la de distinguir bienes o servicios, sin embargo, esta no es la única ya que existen otras funciones que no podemos tachar de menor importancia, tales como: *Indicación de origen, garantía y publicidad*, además de la ya mencionada distintividad.

Para Rangel Medina, existen tantas definiciones por cada obra que se ha escrito con relación a la materia, sin embargo las ha separado en cuatro corrientes a efecto de tener una mejor comprensión, “la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la marca en función de la clientela.”⁷,

En el primer grupo podemos encontrar a las marcas de fábrica en las cuales se señala quien es el fabricante de un producto al cual se le asigna una marca o bien el lugar de procedencia de dicho producto, en este grupo podemos identificar el origen de los productos o servicios.

El segundo grupo refiere a la distintividad de productos que existen en el mercado, es decir, esta corriente conceptualiza a la marca a partir de su signo distintivo dentro del mercado, con lo cual busca evitar la confusión en el público consumidor de los productos.

⁶ Otamendi, Jorge, *Ob. cit.* p. 9, 25

⁷ Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales*. Libros de México. México. 1960. P. 154.

La tercera corriente reúne tanto el origen de las mercancías como su distintividad a efecto de que no surja competencia desleal entre comerciantes.

Por último en el cuarto grupo de definiciones señala Rangel Medina que “la doctrina italiana contemporánea ve en la marca un elemento inmaterial de la hacienda mercantil. Salvo esta modalidad y la de considerar orientada la función de la marca a la atracción y conservación de la clientela, el concepto que pudiera llamarse clásico, sigue formando parte de las definiciones que de la marca dan los tratadistas de este grupo.”⁸, es decir se refiere a aquellas definiciones tales como la que señala Cavelier quien indica que “el signo que tiene por distinguir los productos o mercancías a los que distingue o mercancías a los que distingue, está llamado a atraer y conservar una clientela y evitar que el público sea engañado”⁹ o bien la que anteriormente citamos de Nava.

En nuestra legislación nacional vigente, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 se proporciona una definición que podríamos establecer como legal del concepto de marca:

Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su mismas especie o clase en el mercado.

“La inclusión de definiciones dentro de los cuerpos normativos es un recurso que ha cobrado aceptación recientemente, como una forma para orientar la interpretación de casos que puedan no estar previstos en las hipótesis que los demás preceptos legales incorporan” señala Jalife¹⁰ respecto a este precepto de la Ley de la Propiedad Industrial, y continua

⁸ Rangel Medina, David. *Op. cit.* p. 157.

⁹ Cavelier, German. *Marcas de fábrica y nombres comerciales*. Bogotá. Editorial Temis Bogotá. 1962. p. 38.

¹⁰ Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Porrúa. México. 2002. p. 106, 107, 109.

señalando que la misma Ley, “aporta una definición de marca de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que el signo en cuestión puede constituir una marca siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular”, sin embargo, “dicho concepto responde a una tradición largamente aceptada por la doctrina, en el sentido de limitar éste al señalamiento de la función y la condición más sobresaliente y primaria de las marcas, que es la de distinguir justamente, en base a la distintividad que los signos proporcionan”¹¹.

Ya hemos señalado que consideramos que el concepto de marca actualmente no solo se limita a productos que los comerciantes ofrecen sino que esta institución, se ha ampliado también a los servicios. Esto lo podemos ver reflejado en el clasificador internacional de Niza el cual contempla 11 clases para servicios, sin embargo coincidimos con Jalife al afirmar que “el universo de las marcas ha crecido en tal forma en nuestra sociedad contemporánea, y cumple la pluralidad de funciones en un espectro tan amplio, que ya no es eficiente pretender limitar su aplicación al ámbito exclusivo de los industriales, los comerciantes o los prestadores de servicios, ya que existe un número creciente de instituciones, asociaciones, sindicatos, etc., que merecen identificarse y ser propietarios de sus signos de identidad, tanto como los agentes estrictamente económicos. Este tipo de agrupaciones no necesariamente presta servicios a la comunidad o a cliente alguno”¹², en este sentido este tipo de sociedades consideramos que se encuentran fuera del concepto clásico de marca, toda vez que no comercializan o prestan un servicio, los cuales entre sus finalidades se pueda considerar que tengan fin de lucro. Cabe aclarar que la Ley de la Propiedad Industrial no vincula para la obtención de un registro marcario, el acreditar la calidad de comerciante, prestador de servicios, industrial, etc., ni que se lleven a cabo actos de comercio con fines de lucro, sin embargo

¹¹ *Idem.*

¹² Jalife Daher, Mauricio. *Op. cit.* p.110.

clásicamente y en un principio la aplicación de una marca a un producto o un servicio como ya hemos señalado era para que los comerciantes identificaran sus producción o actividad de otros que existen en el mercado, pero actualmente la realidad del concepto de marca, consideramos que ha evolucionado y no solo se ha limitado a una clase de personas sino para cualquiera que tenga la necesidad de darse a conocer por medio de un signo distintivo.

De acuerdo al concepto clásico de marca, resultaría inoficioso otorgar una marca a las personas jurídicas que no tienen la calidad de comerciante, toda vez que no impulsan dicha actividad, sin embargo, debido a que la Propiedad Industrial busca el desarrollo y avance tanto de nuevas tecnologías, e invenciones así como también del comercio, y al ser de observancia general en toda la República debe también proteger a estas marcas.

Por otra parte, Fernández-Nóvoa establece que “la marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo”¹³, es decir, este autor concibe que una marca existe al momento en que es plasmada sobre un producto o servicio y que estos pueden ser consumidos por el público, el cual va a identificar el signo del producto, además le agrega un elemento diferenciador al concepto de marca, que es el *corpus mechanichum*, el cual es el medio con el cual se ve materializada la marca y no solo eso, sino que también va a ser advertido por cualquiera de los sentidos, lo cual da apertura a otro tipo de marcas, no solo aquellas que se pueden apreciar por medio de la vista, sino que se pueden traducir en sonidos o bien en aromas.

¹³ Fernández-Nóvoa, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid. 2001. p. 25

Hemos mencionado, que además de las marcas que denominamos gráficas y que son visibles y destinadas para que el consumidor distinga productos y servicios, han surgido un nuevo tipo de marcas, las cuales están contempladas en el reglamento del Tratado de Singapur denominadas como no visibles, dichas marcas son apreciables por otros sentidos diferentes a la vista, al respecto “en el tratado de Singapur se reconoce explícitamente que las marcas ya no se limitan a categorías bidimensionales de productos. En el reglamento con arreglo al Tratado de Singapur se mencionan expresamente nuevos tipos de marcas, como los hologramas, las marcas animadas, las marcas de color y las marcas que son signos no visibles como las marcas sonoras y gustativas. De momento el tratado no incluye normas unificadas sobre cómo deberían estas representadas esas marcas en las solicitudes o registros. Sin embargo, habida cuenta de que se mencionan en el Reglamento, la Asamblea de las Partes Contratantes podrá definir las normas pertinentes, una vez que el Tratado haya entrado en vigor y exista un acuerdo en cuanto al contenido de esas normas”¹⁴

El Reglamento del Tratado de Singapur y la resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al tratado han establecido el registro de “nuevas marcas” que son mencionadas en los párrafos 4), 5) y 6) de la regla 3 del Reglamento:

Regla 3

Detalles relativos a la solicitud

4) [Marca tridimensional]

a) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.

¹⁴ EL NUEVO TRATADO DE SINGAPUR, ¿EN QUE CONSISTEN LOS CAMBIOS? [editorial] Revista de la OMPI. Junio 2006; No.3: p. 8.

b) La reproducción proporcionada conforme a lo dispuesto en el apartado a), a elección del solicitante, podrá consistir en una vista única de la marca o en varias vistas diferentes de la marca.

c) Cuando la Oficina considere que la reproducción de la marca proporcionada por el solicitante conforme a lo dispuesto en el apartado a) no muestra suficientemente los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, hasta seis vistas diferentes de la marca o una descripción de esa marca mediante palabras.

d) Cuando la Oficina considere que las diferentes vistas o la descripción mencionada en el apartado c) continúan siendo insuficientes para mostrar los detalles de la marca tridimensional, podrá invitar al solicitante a proporcionar, dentro de un plazo razonable fijado en la invitación, un espécimen de la marca.

e) Los apartados a), i) y b) del párrafo 3) serán aplicables mutatis mutandis.

5) [Holograma, marca animada, marca de color y marca de posición] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, una marca animada, una marca de color, o una marca de posición, una Parte Contratante podrá exigir una o más reproducciones y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.”

6) [Marca que consista en un signo no visible] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

En este sentido, podríamos ampliar el concepto clásico de marca y proponer un nuevo concepto, en el cual se pueden incluir además de los elementos y características que el tiempo y los doctrinarios han forjado, sin desestimar lo que la tradición ha formado como un concepto sólido de marca; el cual con el tiempo se ha visto superado debido al constante cambio en la sociedad y sus actividades.

Sin embargo, consideramos que es impreciso lo establecido por el convenio de Singapur, respecto a las marcas tridimensionales y al señalamiento que hace de los signos no visibles.

Otero Lastres hace la siguiente precisión respecto a aquellas cosas que sin ser signos pueden constituir una marca tales como los aromas o sonidos. “Las cosas son, en cambio, distintas en lo que concierne a otras entidades perceptibles por sentidos distintos de la visto (*sic*) o del oído, como los <<olores>>, <<sabores>>, y <<tactos>> de los productos. En estos casos, por mucho que ampliemos el concepto de <<signo>>, no estamos ante algo que encaje en la expresión <<signo>> sino más bien en otra expresión diferente como es la palabra <<medio>>. En efecto, si la acepción 11.^a de la palabra <<medio>> es: <<cosa que puede servir para un determinado fin>>, no cabe duda que los <<olores>>, los <<sabores>> o el <<tacto>> de los productos pueden servir para el fin de distinguir el

correspondiente producto de otros. Por lo que han de ser considerados, en rigor, como <<medios>> y no como signos.”¹⁵

A pesar de ello, como ya hemos señalado resulta imprecisa la forma en como se pueden describirse las marcas sonoras y olfativas, ya que no existe un criterio para representarlas, Jalife opina al respecto “hoy los temas se vuelcan hacia formas de distintividad no tradicionales, que están llamando la atención de los expertos y siendo motivo de amplia controversia en el mundo mientras que algunos grupos lo miran como una evolución natural del sistema hacia formas mas sofisticadas de expresiones del mercado, otros lo juzgan como un extremo riesgoso e inaceptable de exaltación de la propiedad sobre manifestaciones que por su naturaleza son inapropiables.

En una primera categoría se ubican las llamadas marcas fonéticas consistentes en cualquier tipo de sonidos que resulten particularmente distintivos de un producto o un servicio... otro grupo de nuevas marcas lo forman las olfativas y las de sabores, de las que se ha objetado la imposibilidad para que los sentidos del gusto y el olfato de los consumidores permita equiparar las percepciones como para objetivarlas en un resultado estandarizado.

En nuestro país ninguna de estas nuevas formas de marca encuentra todavía cabida en la legislación”¹⁶

Es el caso que en la legislación actual este tipo de marcas no tienen cabida por lo cual a manera de ejemplo al analizar una marca auditiva, si se pidiera protección en México, la respuesta en este momento sería la protección vía Derechos de Autor, ya que la música al no ser un signo distintivo *per se* sino que es fijada en un soporte material, ya sea

¹⁵ Otero Lastres, José Manuel. “La definición legal de marca en la nueva Ley Española de de Marcas” Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXII, 2001, Universidad de Santiago (España) Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. Madrid, p. 198.

¹⁶ Jalife Daher, Mauricio. *Novísima Recopilación Crónica de la Propiedad Intelectual*. Editorial SISTA. México. 2008. p. 583

incorporando por medio de letras o signos en una partitura o sonidos, es la protección que México podría otorgar a estos medios.

En el caso de los aromas y sabores coincidimos con Jalife, ya que es muy difícil establecer un criterio de percepción de este tipo de medios, ya que la percepción que un ser humano tiene de los sabores es distinta, a diferencia de un signo distintivo en el cual el criterio visual puede ser más objetivo.

Ahora bien por lo que respecta a las marcas tridimensionales y siguiendo al autor anteriormente citado “La forma de un producto es simplemente su configuración externa, y ésta no es un signo o señal del producto, sino un elemento integrante del mismo, por lo que no encaja en ninguno de los distintos significados gramaticales de la expresión <<signo>>”.¹⁷

Dicho lo anterior, hemos de establecer que tanto los sonidos, aromas, sabores e incluso las formas que conocemos como marcas tridimensionales, no son un signo sino un medio, ya que estos se fijan y representan por otra cosa distinta a un signo.

Por lo cual, podemos establecer que una marca es todo signo distintivo o medio, mismo que se verá materializado (*corpus mechanichum*) por medio de imágenes, formas, palabras y sonidos en la legislación nacional, e incluso aromas en otros países; susceptible de distinguir, productos, servicios y actividades diversas a las tradicionalmente comerciales, pero que el público consumidor va a distinguir por su tipografía e imagen dentro del vasto mercado de opciones que existen de tal forma que estas no deben ser confundibles y que al distinguir de forma clara su origen evita la competencia desleal en el mercado.

¹⁷ *Ibidem.* p. 199

1.1.1.1 Clasificación doctrinal de las marcas

Siguiendo a Rangel Medina quien clasifica a las marcas para un mejor estudio en seis categorías a saber:

Primera clasificación: Marcas nominativas, marcas figurativas y marcas mixtas.

Las marcas nominativas señala Rangel Medina que “se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o mas palabras”¹⁸.

En este mismo sentido opina Martínez Medrano “una marca denominativa (sic)¹⁹ está compuesta por letras, palabras o números, pudieron variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo agregado con el que se la use.”²⁰, coincidimos con este autor, la protección a una marca nominativa es solo la palabra o vocablo en sí, ya que si es acompañada de un signo o alguna variación en cuanto a la vista estaríamos en el supuesto de otro tipo de marcas.

Pueden componer estas marcas los nombres propios y comerciales, estos últimos consideramos con ciertas excepciones y siempre que se exprese de forma distinta, los seudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones, las denominaciones o marcas de fantasía y las marcas evocativas.

Respecto a las marcas de fantasía, las puede conformar cualquier vocablo el cual tenga significado o no, sin embargo es posible que pueda

¹⁸ *Op. cit.* pp. 215, 216.

¹⁹ En Argentina la marca nominativa se le conoce como denominativa

²⁰ *Op. cit.* p. 48

evocar algún concepto o idea en el animo del publico consumidor. Otamendi señala que “la marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo”²¹

Ahora bien las marcas evocativas señala Otamendi que “es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio a la actividad no hace que sea irregistrable como marca”²², es decir aquellas marcas que causen en el animo del público consumidor un efecto evocativo o que le haga recordar a quien la consume alguna particularidad de dicha marca, pero que propiamente no la describa, como ejemplo podemos citar a las marcas mexicanas JUMEX o RESISTOL.

Las marcas figurativas o que en nuestro punto de vista también podríamos llamar innominadas son aquellas que no se apoyan propiamente en una denominación o palabra sino con un simple diseño o dibujo en un principio. “A esta clase de marcas corresponden viñetas, diseños, figuras, geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos bajo forma especial y otros signos gráficos.”²³ A esta clasificación consideramos que no solo se limita a los signos bidimensionales que son captados por la vista, sino podemos agregar también a los medios, la razón es que como ya hemos señalado las figuras tridimensionales, sonidos y aromas propiamente no son signos sino medios por los cuales también se puede configurar una marca.

Y finalmente dentro de esta primera clasificación se encuentran las marcas mixtas, que son el resultado del conjunto entre las marcas nominativas y las marcas innominadas. Lo anterior lo confirma Rangel Medina al decir que “las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura; también pueden componerse

²¹ *Op. cit.* p. 27

²² *Ibidem.* p 28

²³ *Op. cit.* p. 216

combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figuras y colores.²⁴

Segunda clasificación: Marcas defensivas o protectoras, marcas de reserva, marcas ligadas y marcas colectivas.

Las marcas defensivas señala Rangel Medina “son aquellas que presentan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales y comerciantes no con el fin de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar sólo una de ellas y para impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar”²⁵ siguiendo al mismo autor señala que se llaman de protección o defensa porque alrededor de la marca principal, que es la única utilizada en la práctica, los signos análogos “forman una red de seguridad construida por las marcas satélites que tienen solo una misión defensiva”²⁶

De una forma mas clara exponen esta clasificación de marcas Martínez Medrano y Soucasse al decir que “una marca de defensa es la que una empresa solicita en clases que no hacen a la comercialización de sus productos o servicios”²⁷

De lo anterior consideramos que este tipo de marcas son hasta cierto punto absurdas, toda vez que el titular de una marca solicita el registro de la misma en las 45 clases internacionales; en nuestra opinión no tiene ningún sentido registrar en todas las clases si solamente se usa la marca para una sola, como argumento un titular de marca podría decir que le afecta en sus derechos que un tercero use la marca para productos o servicios distintos a los que protege y usa su marca, sin embargo, en nuestra opinión el argumento que se hace valer, es que si considera que su marca es lo suficientemente distintiva; no es necesario llevar a cabo un registro en todas

²⁴ *Op. cit.* pp. 217, 218.

²⁵ *Ibidem.* p. 230

²⁶ *Idem.*

²⁷ *Op. cit.* pp. 97, 98.

las clases, ya que se ubicaría en el supuesto de que su marca es notoria o famosa, por lo tanto la Ley y el Derecho le confieren una protección reforzada. Por lo cual consideramos que esta clasificación propuesta ha sido superada, sin embargo nos da un precedente para poder darle mayor fuerza, motivación y fundamento a las marcas notorias y famosas.

Las marcas ligadas, son aquellas que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismos productos o similares artículos. La particularidad de estas marcas señala Rangel Medina²⁸ es que se deben transmitir en su conjunto, aun cuando cada registro sea independiente, aunado a lo anterior la marca principal y las marcas satélite sean explotadas simultáneamente.

La marca colectiva “es el signo a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado”²⁹, en este mismo sentido Otamendi opina “como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar”³⁰, lo anterior podemos entender que este tipo de marcas propiedad de una sociedad y es usada mediante determinadas reglas.

Consideramos que dentro de esta clasificación podemos adicionar a la marca de certificación la cual en opinión de Otamendi “es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas.”³¹

²⁸ Cfr. Rangel Medina, p. 235

²⁹ *Op. cit.* p. 237.

³⁰ *Op. cit.* p. 20

³¹ *Op.cit.* pp. 21, 22

La Ley de la Propiedad Industrial prevé estas marcas de la siguiente forma:

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

Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.

En este sentido consideramos que coinciden con la clasificación doctrinal y con las reglas que ya hemos señalado.

Un ejemplo es la marca GUITARRA PARACHO REGION DE ORIGEN, con la que se protege a los talleres y artesanos que fabrican guitarras y que se encuentran agremiados a la Coordinadora De Artesanos E Industriales de Guitarra e Instrumentos de Cuerda de Paracho A.C.

Tercera clasificación: Marcas compuestas y marcas complejas o asociadas.

En esta clasificación señala Rangel Medina³² que este tipo de marcas son las que al estudiar sus elementos aisladamente no podrían ser consideradas como tales ya que estos elementos son del dominio público.

“Siendo pues esa reunión o conjunto característico lo que constituye la marca, entonces su novedad radica no en la denominación en sí y por sí,

³² Vid. Rangel Media p. 242

sino en la configuración que se le dé, en la disposición de los elementos, en los colores con que se ha trazado, así como en la representación.”³³

En nuestra opinión esta clasificación doctrinal propuesta carece de sentido ya que se pasa por alto el criterio el cual señala que las marcas se estudian en su conjunto y no de forma aislada, mismo que es sostenido en la tesis aislada de la Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; XV-I, Febrero de 1995; Página: 207; Tesis: I.3o.A.581 A Tesis Aislada; Materia(s): Administrativa la cual en uno de sus párrafos viene a robustecer lo que hemos señalado:

“la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales”

Ahora bien las marcas complejas dice Rangel Medina están “caracterizadas en que se forman con elementos ya reservados en otro u otros registros del mismo dueño, son eficacísimos medios de protección para quienes además de la exclusividad que de cada signo tienen por virtud de su respectivo registro, desean una defensa mas amplia.”³⁴

Cuarta clasificación: Marcas industriales, marcas comerciales y marcas de agricultura.

Por lo que hace a las marcas de fábrica podemos decir que son aquellas que en un principio usaban los artesanos y gremios que permitía señalar la procedencia de fabricación de los mismos. Señala Rangel Media que la marca de fábrica es “el signo distintivo usado especialmente por el

³³ *Idem.*

³⁴ *Ibidem.* p. 243

industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró”³⁵

Por lo que respecta a las marcas de comercio de acuerdo con Rangel Medina “consisten el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías”³⁶

De forma general podemos señalar que en esta clasificación se diferencia de acuerdo a la actividad comercial que tienen las marcas, sin embargo, tienen en común la característica de distinguir productos, señala Otamendi que “Las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas. De la misma manera que es difícil imaginar un sistema comercial evolucionado, sin marcas. Poco importa si está es propiedad del fabricante, del comerciante, del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero.”³⁷

En esta clasificación consideramos pertinente agregar a las marcas de servicio, toda vez que la clasificación de Niza considera también que los servicios se pueden ostentar con una marca.

Jalife señala que “debe apuntarse que el enorme auge que el sector de los servicios ha cobrado en las últimas décadas en el contexto de la economía mundial, dio lugar a que las legislaciones de diversos países acogieran dentro de sus normas a las “marcas de servicio”, otorgándoles

³⁵ *Op. cit.* p. 246.

³⁶ *Ibidem.* p. 247

³⁷ *Op cit.* p. 17.

una protección de alcance similar a la que se dispensa a las marcas de productos.”³⁸

Otamendi opina que “la marca de servicio goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y a las mismas obligaciones que la marca de producto.

Falsificar o imitar fraudulentamente una marca de servicio acarrea las mismas consecuencias que el hacerlo con una marca de producto. En definitiva una y otra son lo mismo, signos distintivos. Solo se distinguen por lo que distinguen”³⁹

Señala Wittenzellner que el origen de estas marcas se da “con la llegada de las empresas prestadoras de servicios en los años cuarenta creció la necesidad de una mejor protección a dichas marcas y a falta de una protección jurídica, las empresas, en especial las de transporte, compañías de seguros, agencias de publicidad y bancos registraron sus signos distintivos de servicio como marcas de productos en las clases de bienes que mayores puntos de conexión tuviesen con su actividad.”⁴⁰

De acuerdo a lo anterior y a fin de poder diferenciar productos y servicios el clasificador internacional de Niza cuenta con 11 clases para servicios.

Quinta clasificación: Marcas nacionales y marcas extranjeras.

Para Rangel Medina “la nacionalidad de una marca se determina de acuerdo con la residencia del fabricante de los artículos, de tal manera que será nacional o mexicana la que se usa para distinguir mercancías que únicamente se elaboran en México, y se consideran como extranjeras las

³⁸ Jalife Daher, Mauricio. *Uso y valor de la propiedad Intelectual. Rol estratégico de los Derechos Intelectuales*. Gasca SICCO. México. 2004. p. 160.

³⁹ *Op. cit.* p. 18.

⁴⁰ Wittenzellner, Úrsula. *Derecho de Marcas en la Argentina. Bases y Desarrollo*. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires 1989. p. 54.

que se utilizan para amparar productos de elaboración extranjera, o de elaboración extranjera y nacional. En nada influirá para establecer dicho concepto, la nacionalidad del titular”⁴¹

Esta clasificación esta íntimamente ligada al Arreglo de Madrid, el cual establece un registro internacional de marcas.

El alcance y protección que tienen al obtener un registro internacional lo establece el artículo 4 al establecer:

Artículo 4

[Efectos del registro internacional]

1) A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. La clasificación de los productos o servicios prevista en el Artículo 3 no obliga a los países contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

2) Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de dicho artículo.

En este punto cabe mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual en su artículo 3 el principio de trato nacional el cual establece que cada

⁴¹ *Op. cit.* p. 256.

miembro del acuerdo le concederá a los extranjeros un trato no menos favorable del que un estado contratante del acuerdo otorga a los nacionales.

El artículo 4, establece el principio de la nación mas favorecida que establece que “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros”⁴²

Por lo cual, al convivir marcas nacionales y extranjeras desde nuestro punto de vista se crea un ambiente competitivo, lo cual hace que los productores o prestadores de servicios mejoren día a día la calidad de sus productos o servicios, todo este beneficio va dirigido al público, el cual se beneficia al obtener una mejor calidad en las mercaderías ofrecidas.

Sexta clasificación: Marcas registradas y marcas no registradas.

Esta clasificación en nuestra opinión radica en dos situaciones dentro de la marca, nos referimos al uso y al registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Desde nuestro punto de vista, una marca registrada es aquella en la que su titular a acudido ante la Autoridad competente en la materia, en el caso de México será el IMPI, para otro país contarán con una oficina, autoridad o dependencia encargada de llevar un registro de marcas y otros signos distintivos. En nuestro país se deberán cumplir los requisitos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial para obtener un registro marcario.

Por lo que refiere a las marcas no registradas, un factor importante para poder determinar su existencia y en dado caso su oposición frente a una solicitud de registro posterior al uso de una marca no registrada, es el

⁴² Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

uso. Otamendi señala que “el uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro”⁴³

En este sentido para la protección de una marca no registrada será importante como ya hemos señalado el uso siempre que se pueda demostrar, ya que quien demuestre un mejor uso frente a otra marca tendrá mejor derecho, aplicando el principio de primero en tiempo primero en derecho. Y otro factor importante será el principio de territorialidad.

Cabe mencionar que dentro de los signos distintivos, también podemos encontrar al aviso comercial el cual es definido por la Ley de la Propiedad Industrial vigente en su artículo 100 de la siguiente forma:

Artículo 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Como podemos observar hemos estudiado y enunciado *grosso modo* los signos que pueden constituir denominaciones o medios capaces de distinguir productos o servicios, sin embargo continuaremos analizando a detalle el nombre comercial y las marcas notorias y famosas que son el tema central de esta investigación.

1.1.2. Concepto doctrinal de nombre comercial

Es importante conocer la postura doctrinal respecto al nombre comercial ya que para llegar a la definición del mismo previamente

⁴³ *Op. cit.* p. 14

estudiaremos la aportación que los doctrinarios han hecho en torno al nombre comercial.

Montero Palacios refiere que el nombre comercial es el distintivo de la empresa, al respecto señala que “El nombre comercial distingue a la empresa como sujeto de tráfico y singularmente en las operaciones propias de este tráfico.”⁴⁴

En este mismo sentido Rangel Medina opina que “El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil”⁴⁵; Es como “aparece así el nombre comercial, como instrumento colector de la clientela del que, facultativamente, puede valerse el empresario con el fin de lograr su reconocimiento y acreditación en el mercado ante los consumidores y el resto de los empresarios competidores.”⁴⁶

Es así como podemos establecer que el nombre comercial únicamente va a servir a los empresarios o comerciantes, es decir a aquellas personas que tienen por naturaleza una actividad comercial, no como a sociedades de beneficencia o ayuda; evidentemente al tener la calidad de comerciante o empresario las personas se encuentran en este status, continuamente se encuentran en competencia con otras que desarrollan una actividad similar o idéntica de la de su ramo, por ejemplo zapaterías, proveedores de alimentos, proveedores de servicios, etc.

Señala Miranda Serrano que “la correcta aproximación al concepto y función económico-jurídica del nombre comercial aconseja partir de una premisa inicial, cual es la necesidad de configurarlo, junto a la marca y al

⁴⁴ Montero Palacios, Francisco. *El nombre comercial. El nombre como materia de la propiedad industrial*. SILER. Madrid. 1957. p. 22.

⁴⁵ Rangel Medina, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Segunda edición. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1992. p.62.

⁴⁶ Gimeno-Bayón Cobos, Rafael, (coord.). *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001 de 7 de diciembre*. BOSCH. Barcelona. 2003. p. 287.

rótulo de establecimiento, como un instrumento colector de clientela (pro-competitivo) del que, facultativamente, puede valerse el empresario con el fin de lograr el reconocimiento y acreditación en el mercado ante los consumidores y el resto de empresarios competidores.”⁴⁷

Por su parte, Sepúlveda opina que resulta de difícil tratamiento el concepto del nombre comercial, ya que en a su parecer se le ha confundido con otras instituciones y estas consideramos que pueden ser el aviso comercial o bien las denominaciones sociales, sin embargo establece que “el nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la de otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más. Es al mismo tiempo, el correlato de la clientela. –y continua opinando al respecto que– es, pues, un bien intangible el nombre de comercio; puede decirse que su valor reside en la probabilidad de que la clientela continúe el patrocinio, **y casi siempre, el nombre representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca.**⁴⁸

Es así, como podemos considerar que el nombre comercial va a identificar a la actividad comercial de una empresa; y el medio idóneo para la identificación va a ser su clientela, toda vez que esta va a ser la encargada de crear la publicidad, en nuestra opinión mas efectiva, a diferencia con la marca, la cual la publicidad la va a crear el titular de la misma por medio de tal vez difusión masiva, sin embargo en el caso de el nombre de comercio, sus mismos clientes son los que se van a encargar de publicitar a este giro comercial, e incluso por el tipo de servicio o calidad de mercaderías que distribuya dentro del mismo va a generar ya sea su notoriedad o fama entre

⁴⁷ Miranda Serrano, Luis María. *Denominación social y nombre comercial* Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid. 1997. p.77

⁴⁸ Sepulveda, Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. Segunda edición. Porrúa. México. 1981. p. 171.

el público consumidor, es aquí donde se vera reflejada su calidad y buen nombre.

Dicho lo anterior dentro de las funciones que cumple el nombre comercial además de la de distinguir a un comerciante de otro; “el nombre comercial como signo distintivo atrae clientela a la empresa o establecimiento comercial de que se trata porque sintetiza con el todo lo que representa la organización de los bienes de la hacienda, su coordinación adecuada y la adaptación de los mismos a la finalidad de la empresa”⁴⁹.

Como podemos apreciar la clientela es un factor importantísimo para el nombre comercial, toda vez que esta es quien realmente va a realizar diversas funciones, tales como publicidad. Entendamos como clientela aquel grupo de personas físicas que concurren a un establecimiento mercantil, ya sea porque a través de los años dicho establecimiento ha adquirido prestigio entre un grupo individuos que concurren a este lugar por diversas razones, las cuales podemos resumir en la calidad de los servicios ofrecidos dentro de este lugar, lo cual lleva a que la misma clientela sea quien promueva el nombre comercial.

Como podemos observar de las aportaciones hechas por los doctrinarios, podemos concluir señalando que los elementos que conforman al nombre comercial son:

- 1.- La empresa.
- 2.- La clientela.
- 3.- El circulo comercial.
- 4.- La zona geográfica.

Y consideramos que también podemos agregar al empresario y al signo distintivo en sí. Ya que para que exista un nombre comercial detrás

⁴⁹ Vadillo, Bjorn B. “El nombre comercial. Su concepto protección en la Ley de Invenciones y Marcas y Bajo la Convención de Unión de Paris.” Revista Mexicana de Justicia. Volumen II, número 4, octubre-diciembre 1984. pp. 187,188.

debe estar la persona que haya tenido la visión de crear una empresa, la cual va a distinguir con un nombre, dicho nombre al ser una denominación y como ya hemos precisado es un signo capaz de distinguir un servicio de otro similar o idéntico.

Dentro de los elementos que conforman al nombre comercial, también debemos incluir al avío, concepto que está íntimamente relacionado con la clientela del nombre comercial. Rodríguez define al aviamiento como “el producto de la inteligencia humana aplicada a hacer que de un conjunto heterogéneo de elementos dispares resulte una combinación apta para la obtención del fin deseado, que es un resultado económico: la prestación de cosas o servicios”⁵⁰

Por su parte Mantilla Molina, no está de acuerdo con identificar el aviamiento con la clientela, al respecto señala “clientela y avío son, a nuestro entender, cualidades y no elementos de la negociación. Aquellos no pueden existir ni ser concebidos sin ésta. Es cierto que lo que da valor a una negociación es su aviamiento y clientela”⁵¹

Otro elemento que también debemos delimitar es el concepto de zona geográfica, para lo cual tomaremos como referencia los criterios establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en México, que ha dividido al país en 15 zonas geográficas mediante la Directiva sobre la Determinación de las Zonas Geográficas para Fines de Distribución de Gas Natural. Como se podrá observar este instrumento no se acerca en lo más mínimo a la propiedad industrial y a las marcas, sin embargo, la CRE) ha identificado un conjunto de elementos económicos, legales y de planeación urbana para la definición de las zonas geográficas en el país.

⁵⁰ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. *Derecho mercantil*. Vigésima primera edición. México. Porrúa. 1994. Tomo I. pp. 413, 414.

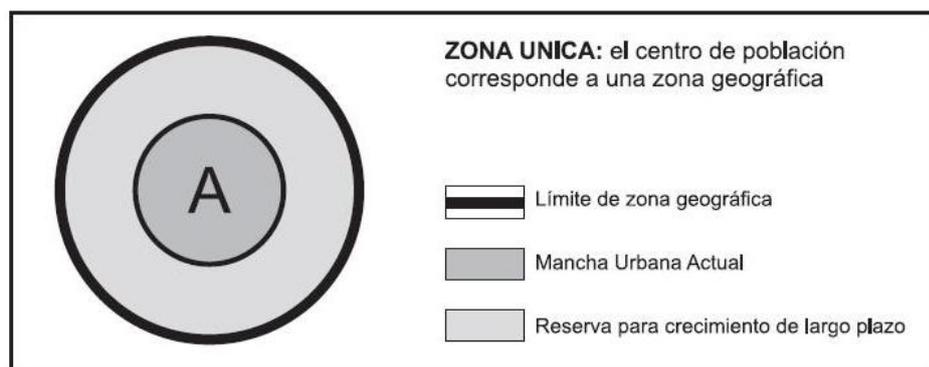
⁵¹ Mantilla Molina, Roberto L. *Derecho Mercantil, Introducción y conceptos fundamentales sociedades*. Vigésimo novena edición. México. Porrúa. 1996. p. 109.

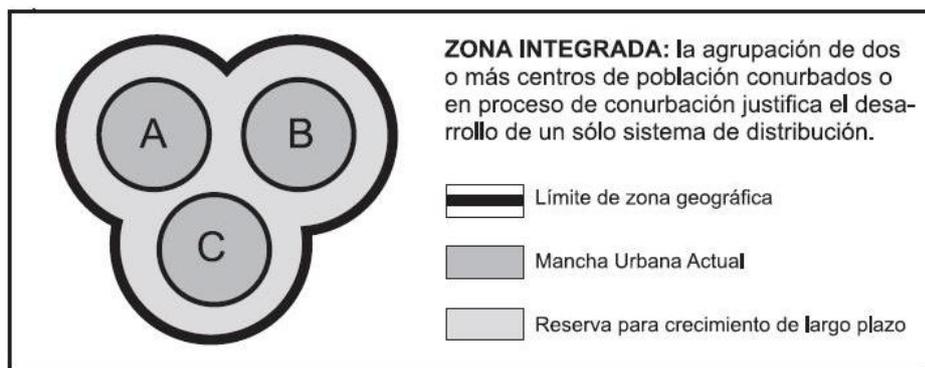
Entre los elementos que componen a la zona geográfica se encuentran el área de influencia económica la cual es definida como el “espacio correspondiente a dos o más centros de población donde existe una interacción de las actividades productivas y de servicios de cada uno de ellos y que están conectados entre sí por vías de comunicación, lo que origina importantes flujos de bienes y servicios, de capital y demográficos entre ellos.”

En el apartado 3.5 de la Directiva en comento establece los criterios para establecer una zona geográfica, de los cuales consideramos que para determinar la zona geográfica de clientela efectiva del nombre comercial se pueden tomar los siguientes:

1. La densidad de población
2. Grado de urbanización
3. Concentración y valor de la actividad económica y
4. Desarrollo industrial, comercial y de servicios.

También define los tipos de zona geográficas los cuales de forma grafica representa la directiva de la siguiente forma:





Tomando los criterios anteriores, desde nuestro punto de vista tendríamos un concepto más claro de zona geográfica del nombre comercial y que factores se pueden tomar en cuenta para delimitarla. En este sentido podemos definir que las zonas geográficas de clientela efectiva pueden ser o bien únicas o bien integradas.

1.2. Definición de nombre comercial, marca notoria y marca famosa.

1.2.1. Definición de nombre comercial

Para llegar a una definición del nombre comercial podemos partir tomando en cuenta sus elementos, algunas definiciones proporcionadas por otros autores y los establecidos por la legislación.

“Dentro de los signos distintivos, aparece el nombre comercial. Este es el signo que designa directamente una explotación industrial o comercial y, como tal, a diferencia del rótulo y de la marca, es un signo necesario, que nace al mismo tiempo que la propia explotación. De aquí que sea frecuente que la denominación en que el nombre comercial consiste sea utilizada también para formar los otros signos distintivos, lo cual naturalmente no significa que se confunda con estos”⁵²

Sin perjuicio de lo anterior, señala Carlon que el nombre comercial es “toda aquella designación, denominación o razón social o nombre civil, bajo

⁵² Carlon Luis. “Contribución al estudio del Nombre Comercial”. Revista de Derecho Mercantil. Tomo XXXVIII, número 93, julio-septiembre 1964. Madrid. España. pp. 9.

la cual los comerciantes colectivos o individuales, realizan sus actividades mercantiles o identifican sus mercancías o servicios prestados.”⁵³ En este mismo sentido “el nombre comercial corresponde al signo distintivo, razón o denominación social, que es utilizado por industriales productores o comerciantes, sean personas físicas o morales para distinguir o diferenciar un establecimiento industrial o comercial, de los demás que se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil”⁵⁴, consideramos que la expresión nombre civil, se refiere a que un signo distintivo puede constituirse con cualquier denominación incluso el nombre del propietario de la empresa.

Monteagudo se plantea hacer la diferencia material entre el nombre comercial y la marca de servicio, señalando que “la marca de servicio, como bien es sabido, sirve para distinguir los servicios de una empresa de los servicios idénticos o similares prestados por otras empresas” y el nombre comercial “se define por su aptitud para identificar a una empresa en el ejercicio de su actividad empresarial y para distinguirla de otras empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”⁵⁵

Visto lo anterior el nombre comercial va a distinguir una negociación o establecimiento de otros con un giro similar. Al igual que las personas físicas, el comerciante va a darle un distintivo a su establecimiento y este será a través de un nombre, mismo que va a diferenciar su establecimiento de otros que desarrollen una actividad comercial, idéntica o similar. “Pero es también, la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como son: la honestidad, la reputación, la confianza, la

⁵³ Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. RUBINZAL-CULZONI EDITORES. TOMO VII. Santa Fe. Argentina. 2007. p. 649

⁵⁴ Lazcano Xoxotla, Maria Guadalupe. *Naturaleza y regimen del nombre comercial en la legislacion mexicana*. Tesis Licenciatura (Licenciado en Derecho)-UNAM, Facultad de Derecho. México. 1992. p. 8

⁵⁵ Monteagudo, Montiano. “La tutela del nombre comercial no registrado” *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo XXII, 2001, Universidad de Santiago (España) Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. Madrid, p. 186

seriedad, la eficiencia y otras cualidades. La clientela se identifica con estos símbolos, que distinguen a una negociación de otra.”⁵⁶

Otro elemento importante en la vida del nombre comercial es la clientela, la cual se puede definir como “el conjunto de personas que acuden a la empresa para la adquisición de los bienes o servicios producidos por ésta o bien, como la corriente de pedidos o demandas de los bienes o servicios de la empresa, por parte de una masa de personas.”⁵⁷

Sin embargo no basta con mencionar el espacio físico y los concurrentes a este, también cabe aludir, en nuestra opinión el territorio o zona geográfica en donde el comerciante o el empresario va a explotar y desarrollar su actividad comercial.

En la siguiente tesis aislada podemos vislumbrar claramente que el objeto de un nombre comercial es evidentemente una negociación mercantil y no instituciones diferentes:

No. Registro: 255,476

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

67 Sexta Parte

Tesis:

Página: 59

NOMBRE COMERCIAL. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOLO PROTEGE EL DE LOS COMERCIANTES.

⁵⁶ Lastra y Lastra, José Manuel. “Nombre Civil y Nombre Comercial” Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XLIV, números 193-194, enero-abril 1994. México, D.F. pp. 48,49.

⁵⁷ Vadillo, Bjorn B. *op. cit.* p. 188

La protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial, en general, y sus artículos 209 y 214 en particular, se contrae a comerciantes y si la institución demandante no lo es, como así expresamente lo reconoció el C. Juez de Distrito en su fallo recurrido al decir: "... aunque el objeto de la hoy quejosa es preponderante económico, pero sin constituir una especulación comercial ..."; debe decirse que en la ley del acto se protege el nombre comercial de las sociedades mercantiles, y no teniendo este carácter la institución, no tiene por qué protegérsele. Además, las denominaciones tales como "Instituto de Mercadotecnia y Publicidad" no son en realidad nombres apropiables comercialmente, sino la descripción de una actividad, como podrían serlo igualmente las denominaciones de "Escuela de Medicina", "Instituto de Taquigrafía", etcétera.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

**Amparo directo 270/74. Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, S.C. 30 de julio de 1974. Unanimidad de votos.
Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.**

En nuestra opinión el nombre comercial es el signo distintivo que va a diferenciar a una empresa de otros con un mismo giro para servicios, dentro de una zona geográfica efectiva y dentro de esta le va a permitir captar clientela la cual además de la publicidad y difusión que el titular de dicho signo se encargue de realizar, aquellas personas que concurran al establecimiento consideraran recomendar por la calidad del servicio o los productos ofrecidos.

1.2.2 Definición de marca notoria y marca famosa

Parte importante de este trabajo de investigación son este tipo de marcas de las cuales además de definir y entender los elementos de dichas marcas, profundizaremos en el estudio de su regulación mas adelante.

Entiéndase por estas figuras, tanto la marca notoriamente conocida y la marca famosa o de renombre; que son aquellas marcas que por su calidad, publicidad y difusión o la combinación de estas características impulsadas por su titular, es por ello, que estas marcas han alcanzado tal reconocimiento y aceptación entre el público consumidor, que les permiten estar un nivel mas allá que cualquier otra marca que se encuentre registrada o no; y que protege productos o servicios idénticos o similares.

Las marcas obtienen este grado de conocimiento y aceptación entre el público consumidor “como consecuencia de la gran calidad de los productos o servicios marcados, de la permanencia de la marca en el mercado, y de la repetición en el uso de los productos o servicios marcados por parte de los consumidores, la marca adquiere renombre entre estos. Una vez alcanzado dicho renombre, la marca cumple una función adicional: ejercer un poder atractivo sobre los consumidores con independencia de los productos y servicios designados por ella”⁵⁸, en este sentido, las marcas notoriamente conocidas o notorias y las marcas de renombre o famosas deben obtener por parte de la Autoridad competente una protección reforzada, debido a que por su difusión y aceptación entre el publico consumidor han obtenido el prestigio sobre otras marcas en el mercado.

En nuestro sistema jurídico, es claro que existe una diferencia mínima entre una marca notoriamente conocida y una marca famosa, esta diferencia radica en el *goodwill* o grado de fama y el conocimiento, que tenga la marca ya sea de producto o servicio en el mercado y en la aceptación del público

⁵⁸ Sanz de Acedo Hecquet, Etienne. *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: En torno a la ciberpiratería*. Civitas. Madrid. 2001. p. 28

consumidor, sin embargo también radica en la calidad de los productos o servicios, por lo cual consideramos pertinente definir la diferencia entre fama y notoriedad.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que fama es:

fama. (Del lat. *fama*).

1. f. Noticia o voz común de algo.
2. f. Opinión que las gentes tienen de alguien.
3. f. Opinión que la gente tiene de la excelencia de alguien en su profesión o arte. *Predicador de fama*.⁵⁹

famoso, sa. (Del lat. *famōsus*).

1. adj. Que tiene fama y renombre. *Comedia famosa. Ladrón famoso.* U. t. c. s. *Reunión de famosos.*
2. adj. coloq. Insigne, excelente en su especie.
3. adj. coloq. célebre (que llama la atención por ser muy singular y extravagante). *Famoso tarambana. Famoso disparate. Ocurrencia famosa.*
4. adj. ant. Visible e indubitable.⁶⁰

notorio, ria. (Del b. lat. *notoriŭs*).

1. adj. Público y sabido por todos.
2. adj. Claro, evidente.
3. adj. Importante, relevante o famoso.⁶¹

notoriedad.

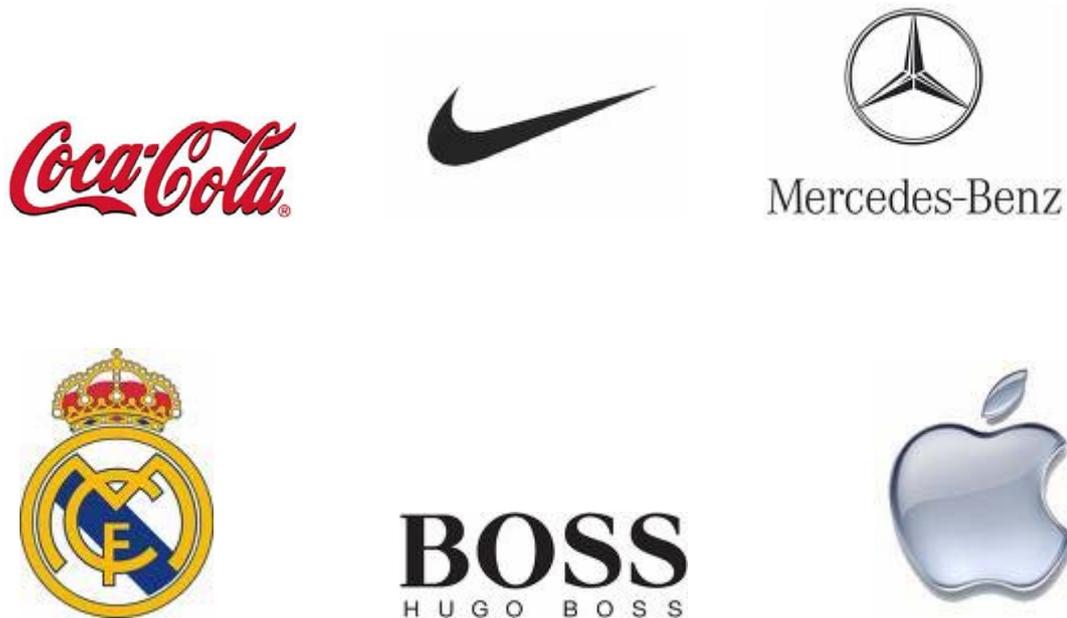
1. f. Cualidad de notorio.
2. f. Nombradía, fama.

⁵⁹ http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fama

⁶⁰ http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fama

⁶¹ http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=notoria

Es así como claramente podemos identificar una marca ya sea notoria o famosa por ejemplo:



Y así podríamos citar muchos signos más que por la calidad en sus productos o servicios han logrado renombre en el mercado.

“La marca notoriamente conocida constituye una categoría especial dentro de las marcas. En teoría los principios de especialidad y territorialidad que caracterizan a las marcas “ordinarias” no le son aplicables.”⁶²

Señala Etcheverry respecto a las marcas notorias que “La *ratio iuris* de su protección persigue dos finalidades: una proteger al público consumidor contra el error en que sería inducido respecto del origen del producto, y la otra, proteger el bien patrimonial creado por su titular”⁶³

Refiere Otamendi que “la notoriedad es una grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese *status* implica un grado de aceptación por parte del

⁶² Reyes Lomelín, Arturo David. *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*. Breviarios Jurídicos. No.6. Porrúa. México. 2003. p. 61.

⁶³ Oscar Etcheverry. *Derechos Intelectuales*. Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. 1986. Buenos Aires. P. 79

público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”⁶⁴, en este mismo sentido Kors citado por Aracama Zorraquín afirma que “Las marcas notorias son aquellas que por su difusión y publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento en el público”⁶⁵

En nuestra opinión la condición de la notoriedad o fama de una marca o de un signo distintivo generalizando no es una cuestión de registrabilidad que una Autoridad asiente en un documento, sino más bien en una situación de hecho toda vez que el público consumidor es quién acepta una marca u otra de acuerdo a su preferencia y gustos, ya que una marca no va a dejar de ser notoriamente conocida o famosa de un día a otro, al contrario dejara de serlo en el momento en que deje de tener sobre todo aceptación de la gente.

La siguiente tesis aislada, confirma nuestra postura respecto a la notoriedad de una marca:

No. Registro: 248,676

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

193-198 Sexta Parte

Tesis:

Página: 109

Genealogía: Informe 1985, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 11, página 27.

⁶⁴ *Op. cit.* p 327.

⁶⁵ Aracama Zorraquín, Ernesto *et al* *Derecho de Marcas. Temas de derecho Industrial y de la Competencia*. No. 3. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p. 167.

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables

realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

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

Sin embargo, estamos de acuerdo de que aquellas marcas que son perfectamente identificables por cierto sector, haciendo referencia a las marcas notorias, o aquellas que son conocidas por la mayoría del público consumidor o por su totalidad deben contar con una protección reforzada, toda vez que con el fin de buscar un lucro y desprestigio de una marca que

se encuentre en este supuesto, cualquier persona busca usar una de estas marcas aun y cuando sea para productos o servicios distintos de los que protege inicialmente una marca notoria o famosa.

Pero es importante delimitar que requisitos son los que necesita una marca para alcanzar la notoriedad o fama

Consideramos que una marca comienza a ser notoria, cuando un sector en específico el público consumidor o bien dentro de ese mismo sector sus competidores, identifican perfectamente una marca, dicho de otra forma, existen marcas que en determinados sectores del mercado tienen mayor publicidad que otras o bien cuentan con una mejor calidad, por lo cual esa fracción que consume ciertos productos va a identificar una marca por estas características. “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas –usuarios o consumidores de la marca – podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.”⁶⁶

No todas las marcas son para todo el público y no todo el público consumidor va a adquirir o reconocer las mismas marcas. Por ejemplo el sector de consumidores de calzado para caballero identificara la marca FLORSHEIM, o bien aquellos conocedores de golf identificaran la marca CALLAWAY, con ello el punto al que queremos llegar y explicar es que la notoriedad es como ya indicamos una situación de hecho y que cada sector que consuma un producto u otro identificara cuales son las marcas de mejor calidad e importancia en ese medio mismas que por estas características logran la distinción de ser marcas notorias o marcas notoriamente conocidas.

⁶⁶ Aracama Zorraquín, Ernesto *et al.* *Op. cit.* p. 509.

Para enriquecer esta postura en el Derecho Español de Marcas Massaguer Fuentes indica cuales son los factores determinantes para que la Autoridad establezca que una marca es notoria:

- ✓ El conocimiento en el tráfico mercantil que tenga esta marca, de forma directa o indirecta.
- ✓ Las exigencias sistemáticas, a partir de su objeto, el círculo de sujetos.
- ✓ El territorio en el que se produce.
- ✓ El momento en que debe concurrir.

“Bajo el primer aspecto, la marca ha de ser conocida precisamente en cuando marca, esto es, en cuanto signo distintivo que identifica y diferencia de otros productos y servicios”⁶⁷

Bajo el segundo aspecto, la marca ha de ser generalmente conocida entre el círculo de sujetos relevante”⁶⁸, es decir debe ser conocido por un grupo significativo de personas interesadas en la marca y mas específicamente en los productos o servicios protegidos por esta.

Desde la perspectiva geográfica o territorial señala Massaguer el conocimiento exigido debe haberse dado en el país de origen de la marca, en todo o en una parte sustancial del mercado de dicho país.

⁶⁷ Massaguer Fuentes, José. “La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001” Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXII, 2001, Universidad de Santiago (España) Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. Madrid, p. 156

⁶⁸ *Idem*.

Y la "perspectiva temporal, este conocimiento ha de haberse ganado con anterioridad a la fecha de presentación o prioridad o, en su caso, a la fecha de utilización de la marca combatida"⁶⁹

Sin embargo, hemos advertido que la doctrina establecida por Massaguer dentro de la clasificación de este tipo de marcas, identifica una diferencia, entre las marcas de este tipo que cuentan con un registro previo a lograr esta distinción y aquellas que no lo tienen, pero que son conocidas para el público consumidor; es decir los diversos autores que tratan este tema las identifican como *marcas notoriamente conocidas*, a aquellas que previo a lograr el conocimiento del sector del público consumidor contaban con un diseño, y las *marcas notorias* son aquellas que sin tener un registro previo son perfectamente identificables por el público consumidor.

En otras palabras, "Lo fundamental es que se trata de un signo no registrado, pero que es conocido por el público de consumidores a los que se dirige la puesta en el mercado de determinado bien o servicio que con dicho signo se identifique, por lo que se conoce con el nombre de "marca notoria", que adquiere este carácter en virtud del uso que se ha realizado de ella."⁷⁰

La diferencia entre un concepto y otro radica únicamente en el registro, es decir, es una mera apreciación doctrinal ya que en la práctica no diferenciamos entre una marca que ha logrado la notoriedad y que cuenta con un registro previo y una marca que también ha logrado la notoriedad pero que por alguna circunstancia no llevo a cabo su registro, desde nuestra perspectiva ambas requieren de una protección reforzada. "En este sentido se ha sostenido que la notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en

⁶⁹ *Ibidem*. p. 157

⁷⁰ Richard, Soledad. "Algunos aspectos sobre el contenido del Derecho de Marcas en la Argentina" *Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*. Publicación trimestral. Año 32. Número 188. Buenos Aires. octubre-diciembre 1999. p 827.

productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestados que consiguió la notoriedad.”⁷¹

Es por ello que el fenómeno de la notoriedad, consideramos que no se debe dividir, pero a pesar de ello es conveniente diferenciar entre las marcas que no cuentan con un registro y aquellas que llevaron a cabo este procedimiento administrativo ante la Autoridad competente, en el caso de nuestro país ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El único inconveniente que podemos visualizar es que al no contar con registro es un poco más difícil realizar su defensa, sin embargo señala Monteagudo “Cuando el usuario de una marca, aun careciendo de apoyo registral, acredite el conocimiento notorio del signo entre los destinatarios del producto, podrá demandar la anulación de la marca registrada posteriormente que puede originar confusión con la marca notoria”⁷², sin embargo no será tarea fácil poder determinar la notoriedad, aún cuando se cuente con un registro marcario, ya que los argumentos del contrario serán tendientes a derribar un signo distintivo notorio.

Por otro lado la marca famosa o de renombre alcanza un grado importante de notoriedad, ya que la marca notoria es conocida por un sector determinado del público consumidor, en cambio la marca famosa es conocida por todos los círculos de forma general.

“Existen dos circunstancias fundamentales que intervienen en la formación de la marca renombrada. Por un lado, el titular de la marca contribuye a la formación de la marca renombrada, ya que sin el uso de la misma no se puede lograr la notoriedad y el prestigio –*good will*–. Por otro lado, también tiene especial interés el papel que desempeñan los consumidores.⁷³, con esto juegan importantísimos papeles tanto el titular de

⁷¹ *Op. cit.* p. 169.

⁷² Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Editorial Civitas. Madrid. 1995. p. 38.

⁷³ *Op. cit.* p. 83.

una marca como el público consumidor, ya que en nuestra opinión el propietario de un registro marcario por un lado se encargara de aplicar todos los medios necesarios para que su marca logre la fama, y una vez que se de a conocer el signo el público consumidor considerando a este como una generalidad que por una u otra situación conoce dicha marca, ya sea porque lo consume, lo ha escuchado, lo ha visto o ha reunido las tres situaciones anteriores contribuye al renombre o fama de la marca.

Por su parte Massaguer conceptualiza a la marca famosa partiendo de la diferencias existentes entre la marca notoria y la figura en análisis; “El rasgo que legalmente singulariza a la marca renombrada de la que he denominado marca notoria registrada ordinaria es la extensión de su conocimiento en el mercado, definida en particular por referencia a un círculo de sujetos distinto y sin precisión del umbral de conocimiento relevante a estos efectos. En este sentido, la marca renombrada se caracteriza, en primer lugar, por ser conocida por el público en general y no sólo por el sector del público pertinente”⁷⁴

Fernández-Nóvoa, señala que la marca renombrada “es aquella marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. 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.”⁷⁵, visto lo anterior podemos decir que la fama o renombre le dan a una marca un grado superior sobre las marcas notorias o marcas notoriamente conocidas, ya que de acuerdo a los autores antes citados la fama o el renombre depende del conocimiento que el público consumidor tiene de una marca. Dicho en otras palabras cuando una marca es conocida

⁷⁴ Massaguer Fuentes, José. Op. cit. p. 158.

⁷⁵ Op. cit. pp. 325, 326.

por la totalidad de los consumidores o su gran mayoría y no solo un sector se reputara de famosa una marca sobre otra.

Sin embargo existe una opinión contraria a lo expuesto con anterioridad. Al respecto señalan Baz y Elzaburu señalan que la expresión de marca renombrada o famosa como es conocida en nuestro país, no se aplica en ocasiones “no tanto a la marca con un alto grado de conocimiento y notoriedad, sino a la marca de alto valor simbólico, a la marca que, entre quienes la conocen (que pueden incluso no conformar un sector muy extenso del público), goza de prestigio excepcional por la calidad de los productos o servicios que distingue.”⁷⁶, sin embargo en esta opinión perdura el concepto del prestigio de una marca, aun cuando la limitan respecto del alcance que tiene entre el público consumidor.

Ahora bien, una vez que la marca logra tanto la notoriedad como la fama, rompen con el principio de especialidad, en razón que de cuando las marcas logran tal status, deben contar con una fuerza distintiva tal que sea oponible frente a signos idénticos o similares, lo cual nos conlleva a la dilución o *DILUTION de la marca*.

“La protección frente a la dilución se dirige fundamentalmente a salvaguardar la integridad de la especial aptitud distintiva de la marca que se vería perjudicada de proliferar su utilización para productos o servicios distintos”⁷⁷ “si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que venia aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis, el público recordará la marca y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerán el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada”⁷⁸

⁷⁶ Baz, Miguel A., Elzaburu, Alberto de. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*. Editorial COLEX. Madrid. 2004. p. 59.

⁷⁷ Monteagudo Montiano. *Op. cit.* p. 125

⁷⁸ *Op. cit.* pp. 333, 334.

La dilución de una marca notoria o famosa, se refiere al uso que un tercero sin autorización del titular de la marca registrada le da a esta de forma indebida para productos o servicios distintos a los que protege inicialmente la marca renombrada o notoriamente conocida.

Un ejemplo de marca que podemos citar y que ha perdido su fuerza distintiva es la de la marca KLEENEX, la cual con el paso del tiempo a perdido este carácter y se ha diluido paulatinamente hasta convertirse en una denominación de uso común o genérica, la prueba es el Diccionario Panhispánico de Dudas lo ha incluido como una palabra estableciendo lo siguiente:

clínex. Adaptación gráfica de la voz inglesa *kleenex*, marca registrada que ha pasado a usarse genéricamente con el sentido de ‘pañuelo de papel desechable’: «*Ella misma lo limpió con un clínex*» (Paso *Palinuro* [Méx. 1977]). Es invariable en plural (→ PLURAL, 1f): *los clínex*.⁷⁹

Otro ejemplo en el mismo sentido es el siguiente:

rímel. Adaptación gráfica de la voz francesa *rimmel* (en origen, marca registrada del producto creado por Eugène Rimmel), que designa el cosmético usado para embellecer y endurecer las pestañas. Debe escribirse con tilde por ser voz llana acabada en consonante distinta de *-n* o *-s* (→ TILDE², 1.1.2). Su plural es *rímeles* (→ PLURAL, 1g): «*Trabajó largamente sus facciones con rímeles, sombras, polvos estrellados*» (Aguilar *Error* [Méx. 1995]).⁸⁰

En este sentido Jalife opina “son muchas las marcas que por virtud de su amplia difusión y uso devienen en designaciones genéricas y se ubican

⁷⁹ Diccionario panhispánico de dudas. <http://www.academia.org.mx/dudas.php>

⁸⁰ *Ídem*.

en la hipótesis de perder su registro. En algunas ocasiones, la utilización de la marca como expresión genérica es consecuencia de la inexistencia de un nombre técnico o comercial que designe el especial tipo de producto, dada su novedad en el mercado.”⁸¹

En otro orden de ideas y a manera de ejemplo, también podemos citar la marca COCA COLA, la cual claramente es una marca famosa o de renombre que específicamente identifica el público consumidor como fabricante de refrescos, pero si esta marca la vemos aplicada a un servicio como los de la clase 43 Internacional que se refiere a servicios de alimentación y se ve impreso el signo distintivo antes señalado evidentemente va a causar en el ánimo del consumidor que dicho servicio está auspiciado y cuenta con la calidad del titular de la marca famosa.

Finalmente definiremos a la marca notoria o notoriamente conocida como el signo distintivo que cuenta con suficiente distintividad oponible *erga omnes* y que puede hacer valer su titular cuando se sienta que su marca se encuentra en detrimento frente a otra similar o idéntica, y que distingue una marca registrada o simplemente una marca o signo, pero que sea conocida por todo un sector del público consumidor o la mayoría de este.

Por otra parte la marca notoria o renombrada, es aquel signo distintivo que rompe con los principios de especialidad y territorialidad, cuentan con suficiente *good-will* y *selling power*, además de gozar de un prestigio excepcional; lo cual da como resultado que todo el público consumidor o su gran mayoría la conozcan, sin importar por qué medio se hizo de su conocimiento; a fin de evitar la dilución cuenta con una protección reforzada oponible *erga omnes* por parte del titular de la misma.

⁸¹ *Op. cit.* p. 212

1.3 Naturaleza jurídica

Para poder definir la naturaleza jurídica de estas instituciones en estudio previamente debemos entender que es la naturaleza jurídica, en sencillas palabras podemos señalar que la naturaleza jurídica de una institución es su lugar y función dentro del derecho, podemos ejemplificar esto de la siguiente forma, la naturaleza jurídica de un contrato es la de ser un acto jurídico entre las partes la de una resolución emitida por una Autoridad, es la de ser un acto administrativo que la Autoridad dicta en uso de las facultades que la Ley establece, realizar la compra de un bien es la de realizar un acto de comercio.”La marca es un bien que forma parte de la organización empresarial, un bien inmaterial que el empresario utiliza para distinguir sus productos dentro del mercado y con el que el empresario utiliza para distinguir sus productos dentro del mercado y con el que va a reflejar el origen empresarial de los mismos. Actualmente la marca es un elemento integrante de la organización empresarial y un elemento esencial en la valoración del patrimonio de la empresa.”⁸²

Como en varias figuras jurídicas existen diversas posiciones respecto a la naturaleza jurídica de las marcas y los nombres comerciales, de tal forma que van desde las teorías privatistas, las que le dan una función social y las eclécticas; esencialmente consideramos que son tres las teorías principales que los doctrinarios consideran como las de mayor relevancia tanto histórica como doctrinalmente; nos referiremos de forma concreta a la teoría de la personalidad, la teoría de los bienes inmateriales y la teoría de la propiedad.

Tesis del derecho de la personalidad.

Esta teoría tiene sustento en el Derecho alemán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX; sus principales expositores fueron el industrialista Josef Kohler, Allfeld y Seligsohn.

⁸² De la Fuente García, Elena. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid. 1999. p.22

Fernández-Nóvoa citando la obra de Kohler, refiere lo siguiente respecto a esta teoría, afirma que “la relación entre una persona y un producto visible a través de de la marca es una relación de naturaleza jurídico-personal: es la manifestación de la actividad creadora del productor⁸³, esta teoría de Kohler, también establece que la marca “no constituye un bien independiente: es tan sólo un signo que indica que ciertos productos proceden de una determinada persona o empresa⁸⁴, y establece que la marca es la denominación una denominación arbitraria de un producto, “denominación que de manera paralela a un seudónimo, es elegida libremente por la persona que fabrica los correspondientes productos.”⁸⁵

“De la calificación de la marca como derecho de la personalidad extrae Kohler la consecuencia, de que *in thesi* la marca no es transmisible porque como rasgo característico de la persona, la marca es inseparable de la misma al igual que el nombre individual –y continua señalando lo siguiente– “el rígido principio de la intransmisibilidad que es inherente a los derechos de la personalidad, tiene que flexibilizarse en la hipótesis de la marca. En este punto –dice Kohler– hay que sentar una excepción en el sentido de admitir que la marca puede ser transferida al adquirente de la empresa. Esta excepción –añade– está perfectamente justificada porque la influencia de la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario.”⁸⁶

Esta teoría como hemos podido observar “se basa en un doble argumento: por una parte, se destaca la vinculación que la marca tiene con su titular⁸⁷; es decir, “la marca identifica directa o indirectamente el origen de bienes y servicios, y lo esencial del derecho sobre aquélla es que su titular consienta la aplicación de su signo distintivo sobre mercaderías o

⁸³ Kohler, *Das Recht des Markenschutzes* citado por Fernández-Nóvoa. *Op.cit.*p.30

⁸⁴ *Idem.*

⁸⁵ *Ídem.*

⁸⁶ *Ídem.*

⁸⁷ *Op.cit. p. 238.*

respecto de prestaciones de heces. Además, en algunos países, la marca no puede ser cedida libremente, sino que debe guardarse la vinculación entre el signo y la empresa o fondo de comercio respecto de la cual aquel fue utilizado.⁸⁸

El segundo argumento que sostiene esta teoría, se encuentra relacionado con la concesión de derechos de la marca, en la cual, “no se trata de proteger los activos materiales del titular de la marca, sino de conservar ciertas características de su empresa, en cuanto ente con capacidad para efectuar ventas y realizar consiguientemente utilidades, a través del poder de atracción de clientela que surge de la marca. Los derechos sobre la marca buscan evitar la confusión del público respecto de los productos de distintas empresas; se dirigen así a preservar la identidad y condiciones operativas de la misma”⁸⁹

Finalmente Kohler concluye su tesis señalando que la marca cuenta con un principio universal, el cual fundamenta de la siguiente forma; “no esta sometido a ninguna limitación territorial porque la fuerza espiritual del ser humano es territorialmente ilimitada: el individuo *in thesi* puede ejercitar sus derechos con respecto a sus actividades en cualquier espacio jurídico.⁹⁰, con ello consideramos que trata de señalar que el Derecho de marcas es universal. Esta posición es criticable toda vez que no ha considerado el principio de territorialidad que tienen las marcas.

Bertone y Cabanellas de las Cuevas opinan que “los derechos sobre una marca no son una consecuencia necesaria de la existencia de una persona, y tanto menos de una persona de existencia visible, sino que dependen para su nacimiento y mantenimiento de actos formales, tales como el registro de la marca, o bien conductas económicas, como el uso de

⁸⁸ *Ídem.*

⁸⁹ *Íbidem.* p. 239

⁹⁰ *Idem.*

la misma”⁹¹, consideramos al respecto que la existencia de una marca no puede estar ligada necesariamente a una persona física necesariamente.

Ahora bien en relación a la transferencia o la cesión de los derechos sobre una marca, consideramos que la legislación de cada país establece la forma en como se van a transmitir y que la marca no es inalienable a una persona. Por lo que refiere a los derechos propios de la personalidad “El vínculo indisoluble existente entre estos y un determinado individuo no puede ser alterado como consecuencia de convenciones particulares. Respecto de las marcas, a lo más que se llega en materia de restricciones a su transferencia es a exigir que ésta sea conjunta con la del fondo de comercio o empresa en relación con el cual se utiliza la marca”⁹²

“Actualmente esta teoría no puede admitirse porque los derechos de la personalidad son inalienables e imprescriptibles, caracteres que contradicen absolutamente el concepto de marca en el Derecho moderno.”⁹³

Consideramos que esta teoría es del todo absurda e irrelevante para una marca, si bien es cierto que un signo distintivo es el resultado de la inventiva y la creatividad de una persona física, no puede llevar de por vida la titularidad de la misma, ya que como analizaremos en las siguientes teorías comprobaremos que una marca es claramente considerada como un bien, a pesar de ser incorpóreo, contiene atributos idénticos a los de un bien tangible.

Tesis del derecho sobre un bien inmaterial.

Esta tesis al igual que la anterior también proviene del derecho alemán, cuyos expositores además de Kohler, es el industrialista Alexander-Katz y fue dada a conocer en 1901, esta teoría también fue defendida por Magnus y Hagens.

⁹¹ *Cfr. Idem*

⁹² *Ibidem.* p. 239

⁹³ De la Fuente García, Elena. *Op. cit.* p. 27.

Señala Fernández-Nóvoa citando a Alexander-Katz que “el derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial; y subraya que de esta caracterización del derecho de marca se derivan importantes consecuencias jurídicas *de lege lata* y también *de lege ferenda*”

Katz afirma que si bien es cierto que la marca no puede equipararse a las creaciones inmateriales, esto no significa en modo alguno que la marca no constituya un bien inmaterial. Porque – subraya Alexander-Katz– al igual que los restantes bienes inmateriales (patentes y derecho de autor), la marca es el resultado de los esfuerzos y de la capacidad industrial del titular de la misma.”⁹⁴

Katz dentro de su teoría, señala que la marca tiene dos momentos una fase inicial de su adopción y la fase posterior a su consolidación; “mientras que en su fase inicial una marca no posee una fuerza atractiva de la clientela, en una fase, y a merced a los esfuerzos del titular, una marca es conocida por el público y –de este modo– se convierte en un bien valioso”⁹⁵; en nuestra opinión consideramos que estas fases surgen toda vez que la marca no ha tenido publicidad, ni se ha dado a conocer con el público consumidor, sin embargo una vez que dicha marca es conocida es como señala el autor se convierte en un bien valioso para el titular de la misma.

A manera de crítica de la tesis de Kohler y con el fin de cimentar su tesis, Alexander-Katz señala “existen indicios contrarios a la calificación del derecho de marca como un derecho de la personalidad. Estos indicios son los siguientes: la marca es transmisible a terceros; y el derecho de marca subsiste incluso en la hipótesis de que experimente cambios la titularidad personal de la empresa.”⁹⁶

⁹⁴ Alexander-Katz, *Die rechtliche Natur des Markenrechts*, 1901 citado por Fernández-Novoa. *Op. cit.* p. 33

⁹⁵ *Idem.*

⁹⁶ *Loc. cit.* p. 34.

De forma general podemos observar que el punto al cual quieren llegar para poder explicar la naturaleza de la marca es realizando una analogía de las figuras que conforman la Propiedad Intelectual. “Así, mientras los derechos de propiedad conciernen a objetos tangibles, los derechos de propiedad inmaterial se refieren a objetos inmateriales e intangibles.”⁹⁷

Otro de los seguidores de esta corriente fue Troller, quien dentro de esta misma teoría, desarrollo el concepto de bienes inmateriales, el cual define de la siguiente forma:

“Bienes jurídicos u objetos con aquellos bienes que constituyen objeto de cualquier tipo de tutela jurídica. Debemos aquí tratar de dos categorías de objetos jurídicos A) En primer lugar nombraremos aquellos bienes, que son objeto de un derecho absoluto, entre otros, cosas materiales y ciertos bienes inmateriales comprendidos por el legislador en un *numerus clausus* y dotados de caracteres especiales determinados por la ley (invenciones, marcas de fábrica, modelos y obras literarias y artísticas). B) Otros bienes no son objeto del dominio directo que se ejercita con el derecho de exclusiva. El poseedor de estos bienes tiene en los hechos su goce exclusivo. El ordenamiento jurídico (ley y jurisprudencia) no le atribuye el derecho de propiedad, pero le da la posibilidad de defenderse de determinados ataques con la situación de hecho existente, calificándolos como actos ilícitos. El dominio es garantizado indirectamente y de forma más o menos completa. Aun cuando le falte la exclusividad puede, en las relaciones jurídicas, aparecer igual a aquél basado sobre un derecho exclusivo”⁹⁸

En el concepto anterior Troller le da la posibilidad al titular de un signo distintivo de poder defender su derecho al signo por diferentes vías, las cuales desde su punto de vista están comprendidas en la ley y la jurisprudencia. “Un interesante perfeccionamiento de la tesis que ve en la

⁹⁷ *Op. cit.* p. 28

⁹⁸ *Op. cit.* p. 248

marca un bien inmaterial ha sido expuesto por Troller, quien observa que el derecho del titular de la marca no se refiere al signo distintivo en sí, sino al signo en cuando se relaciona con las mercaderías que identifica.”⁹⁹ Complementando el concepto respecto a los bienes inmateriales “para KOHLER la de los derechos sobre bienes inmateriales es una categoría nueva llamada a dar explicación al poder jurídico conferido al autor y al inventor, es decir, a la protección de creaciones intelectuales propiamente dichas, que se constituyen ante el derecho como un bien inmaterial, económicamente valorable; pero, en cambio, no conviene en absoluto el derecho al uso de signos distintivos de carácter mercantil.”¹⁰⁰

Finalmente Cabanellas y Bertone señalan respecto a esta teoría, “la calificación de las marcas como bienes inmateriales tiene múltiples consecuencias jurídicas, debido a la importante función normativa que el concepto de bien desempeña en los ordenamientos jurídicos que lo utilizan.”¹⁰¹

Teoría de la propiedad

Esta teoría como bien refiere de forma general defiende la postura en la cual el titular de la marca como signo distintivo posee sobre este un verdadero derecho de propiedad *erga omnes*.

Respecto a esta teoría Baylos Corroza opina “La razón de esta vitalidad se encuentra, como es obvio, principalmente en tres circunstancias: la elasticidad del concepto de la propiedad, su carácter arquetípico para significar cualquier género de señorío sobre un bien exterior al sujeto, y la expresividad que tiene esta fórmula, cuando se la refiere a unos derechos que incluyen la alusión a la relación de pertenecía que existe.”¹⁰²

⁹⁹ *Ibidem*

¹⁰⁰ *Op. cit.* p. 419.

¹⁰¹ *Op. cit.* p 249.

¹⁰² Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial propiedad intelectual. Derecho de la competencia económica y la competencia desleal.* Editorial Civitas. Madrid. 1978. p. 398.

“La evolución del pensamiento jurídico y el advenimiento de concepciones nuevas para explicar la naturaleza jurídica de las instituciones ha como decantado la tesis de la propiedad, alejándola de sus primitivas formulas, demasiado simplistas e incluso ingenuas y remozándolas conceptualmente”¹⁰³

Sin embargo, Elena De la Fuente opina que esta teoría tiene un tropiezo el cual se ve reflejado en el aspecto pecuniario haciendo énfasis en la explotación. “En el supuesto específico de la marca no puede reconocerse como tal el carácter absoluto y exclusivo de explotación. El titular de la marca no puede oponerse frente a todos en el uso del signo. El titular tan sólo tiene posibilidad de oponerse a la utilización del signo registrado y para los productos que se han designado, salvo en el supuesto de la marca renombrada cuyo ámbito de protección es mayor”¹⁰⁴

En este sentido y siguiendo esta corriente de pensamiento la teoría de la propiedad deja en estado de indefensión parcialmente hablando al titular de una marca.

Contrario a la tesis de la propiedad Castrejon considera lo siguiente, respecto a la naturaleza jurídica de la marca “la misma en sí no deberá asignársele el adjetivo simplista de Derecho de Propiedad Privada, son llegar a la conclusión de que ese derecho de propiedad es funcional y susceptible de valorización, siempre y cuando se piense en razón al sentido y en beneficio común de la sociedad, es decir, a un interés colectivo, que conforme a los principios generales del derecho y el orden positivo mexicano está por encima del interés particular”¹⁰⁵

¹⁰³ Baylos Corroza, Hermenegildo. *Op. cit.* p. 399.

¹⁰⁴ *Op. cit.* P. 24

¹⁰⁵ Castrejon García, Gabino Eduardo. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial.* Cardenas Editor Distribuidor. Tercera edición. México. 2003. p. 153.

Visto lo anterior, la marca tiene una función social que es la de protección al consumidor.

Ahora bien Cabanellas y Bertone¹⁰⁶ analizan la naturaleza de la marca como propiedad, tomando desde diferentes ángulos el concepto dicho concepto:

✓ En primera instancia podemos entenderlo como un derecho *erga omnes* sobre la marca.

✓ En segunda puede tomarse como un dominio *erga omnes* con la facultad de ejercer acciones tendientes a la protección de la marca.

✓ Una tercera posición es la que adopta de forma comprensiva los distintos derechos derivados de la rama jurídica, es decir, la propiedad industrial.

✓ También entiende a la marca como parte del patrimonio de una persona, entendiendo que el patrimonio también comprende las cosas y objetos inmateriales.

✓ Y finalmente el concepto de propiedad de una marca se extiende a todos los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria.

Naturaleza jurídica del nombre comercial

Como ya hemos venido mencionando y debido a que uno de los temas centrales de este trabajo es la figura del nombre comercial, es importante estudiar y tratar de profundizar en su naturaleza jurídica para poder llegar a una mejor comprensión de esta institución. “Lo jurídico de la naturaleza de una institución, por tanto no se refiere a su comportamiento efectivo, sino a la conducta en cuanto ella es objeto de la regulación

¹⁰⁶ Vid. *Op. cit.* p.250, 251.

efectuado por el derecho. La naturaleza jurídica de una institución se refiere, pues, a la construida por la regulación jurídica que nos lleva a establecer las propiedades necesarias y suficientes para plasmar su definición.”¹⁰⁷

Siguiendo a Sepúlveda las tesis que han tratado de estudiar al nombre comercial van desde aquellas que consideran al nombre comercial como un bien patrimonial, un bien incorpóreo y aquellas que consideran que es una expresión de la personalidad jurídica del comerciante; en nuestra opinión y como puede observarse al ser un signo distintivo sigue de forma general las reglas correspondientes respecto de las marcas. Al respecto opina que “El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con modalidades específicas, con limitaciones expresas en la Ley y es un derecho privilegiado, en patrimonio de la empresa y sobre la cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso”¹⁰⁸

Estamos de acuerdo en la postura del maestro Sepúlveda, y en este sentido podemos complementar que el nombre comercial “atribuye a su titular un derecho típico de individualización, que se manifiesta en el uso y goce exclusivo de este signo distintivo. A semejanza de todos los derechos que recaen sobre bienes inmateriales, es decir, sobre objetos incorpóreos e ideales, el derecho al nombre comercial concede a su titular un derecho de carácter real, similar al tradicional derecho de propiedad, consistente en usar y gozar del nombre con exclusión de terceros; es un derecho que recae sobre una cosa incorpórea”¹⁰⁹, si bien es cierto que el nombre comercial es un bien incorpóreo que es parte y propiedad de una empresa, este se ve materializado con el nacimiento de esta y la exteriorización la cual se ve reflejada al momento en el que al público consumidor se le da a conocer dicho nombre comercial.

Duran Corretjer haciendo alusión a la naturaleza jurídica del nombre comercial equipara a este con un bien inmueble parte de la empresa y

¹⁰⁷ Lazcano Xoxotla, María Guadalupe. *op. cit.* p. 3

¹⁰⁸ Sepulveda, Cesar. *Op. cit.* p.176.

¹⁰⁹ Lastra y Lastra, Jose Manuel. *Op. cit.* pp. 52,53.

señala que “equiparados estos bienes, en sus diferentes modalidades, a la consideración de cosas muebles, pasan a ser símbolo de del crédito personal y social, y constituyen una propiedad tan legítima y respetable como cualquiera otra, y, en consecuencia, susceptible de posesión, modos de adquirir, transmisión y demás que el Derecho civil reconoce.”¹¹⁰; como podemos observar a nuestra consideración esta es una posición antigua del nombre comercial debido a que lo considera como un bien mueble, lo cual consideramos inadecuado, ya que como veremos mas adelante este es un bien incorporeo, sin embargo, coincidimos en que este es susceptible de propiedad oponible a terceros.

Por otra parte y tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales dictados por nuestros más altos tribunales en la materia respecto a la naturaleza jurídica del nombre comercial han establecido las siguientes tesis que a continuación referenciamos a efecto de comprender mas este punto:

Registro No. 215531

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XII, Agosto de 1993

Página: 487

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

NOMBRE COMERCIAL. NATURALEZA JURIDICA.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

¹¹⁰ Duran Corretjer Luis. *El nombre comercial. Fuentes legales*. Bosch. Barcelona.1944. p. 32.

Conforme a la Ley de Invenciones y Marcas (vigente hasta el 26 de junio de 1991), la fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo, y su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece una presunción de buena fe por parte de quien adopta el signo. La exclusividad del derecho de usar un nombre comercial se reconoce si efectivamente se está usando para distinguir una negociación mercantil; por lo que su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece la buena fe en su adopción y uso, pero, se insiste, el nombre comercial queda protegido sin necesidad de registrarlo, por el solo hecho de usarlo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

Ahora bien, en otra tesis aislada podemos vislumbrar de forma mas clara la naturaleza jurídica del nombre comercial, misma que citamos a continuación:

No. Registro: 322,253

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LXXXVI

Tesis:

Página: 298

NOMBRES CIVIL Y COMERCIAL, NATURALEZA JURIDICA DE LOS.

Estos nombres tienen por finalidad permitir la necesaria distinción de las personas, en sus relaciones jurídicas y sociales. Siendo ese el objeto de tales nombres, es evidente que una vez desaparecida la persona que los lleva, el mismo, considerado exclusivamente con esa calidad, pierde toda su significación para el derecho, y sólo interesa a ésta, en cuanto tiene que protegerlo contra todo acto ulterior, que implique un daño moral a la persona a quien perteneció, o a sus herederos. De esto se sigue, que el derecho que se tiene al nombre civil, no constituye en manera alguna un derecho patrimonial susceptible de transmitirse, sino tan sólo esencialmente personal, que es inalienable y que se distingue junto con aquel que lo posee. Por otra parte, por nombre comercial debe entenderse aquel que como signo distintivo o característico, adoptan un industrial o un comerciante, para singularizar, bien la fábrica en que el primero elabora sus productos, o bien el establecimiento en donde el segundo los expende. El nombre comercial, en consecuencia asegura a la clientela de quien lo usa y es una garantía para su crédito; y dada esta función, la Ley de Marcas lo protege ampliamente, como un medio de defender esos valores comerciales, afectos a la negociación o al comercio; por esa razón, en los artículos 45 y 47 de la ley citada, se establece que es propiedad exclusiva de toda persona jurídica, ya sea productora o comerciante, su nombre comercial, y que para ejercitar los derechos que confiere el uso de un nombre comercial, no será necesario

registro ni requisito de ninguna otra clase. Representando, pues, el nombre comercial, un valor económico claramente definido, es obvio que el derecho a su uso asume el carácter de bien patrimonial, que pueda ser transmitido por los medios legales, como cualquier otro derecho, como lo reconoce la disposición contenida en el artículo 53 de la Ley de Marcas. El industrial o comerciante puede adoptar como nombre comercial una denominación cualquiera; pues también puede darle ese carácter a su nombre civil. En el segundo de estos casos, el nombre civil llega a tener igual valor jurídico que todo nombre comercial y a encontrarse regido por las mismas reglas que éste y por tanto con derecho a la protección de la ley; otro tanto puede decirse si el nombre civil, en su integridad, es usado como marca; pero si tales casos no concurren, y el industrial o comerciante, dentro del ejercicio de su actividad, no da expresa y positivamente a su nombre civil el carácter inconfundible de marca o de nombre comercial, dicho nombre civil no pasa de ser eso y carece, por sí mismo, de valor patrimonial alguno y es incapaz de ser transmitido.

Amparo administrativo directo 5745/40. Alvarez Marcelino, sucesión de. 10 de octubre de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La publicación no menciona el nombre del ponente.

De acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia mexicana a la cual nos adherimos y estamos de acuerdo, es así como en este punto podemos establecer que la naturaleza jurídica del nombre comercial es la de ser evidentemente un signo distintivo con la particularidad de distinguir un establecimiento y que a su vez es parte del patrimonio como bien intangible de una negociación mercantil, que cuenta con el atributo de ser cuantificable y capaz de obtener y retener clientela.

En este mismo sentido opina Pompilio Jaramillo respecto a la naturaleza jurídica del nombre comercial señalando que este “tiene todos los elementos de la propiedad, cuales son: sujeto, objeto y relación jurídica, su régimen legal sobre su transmisión, sus limitaciones y su defensa.

La teoría moderna ha revaluado pues, la arcaica teoría de que los elementos corporales, son los principales y los incorporales los accesorios; ambos tienen existencia autónoma, como derechos y separadamente son objeto del tráfico mercantil. Derechos que nacen por la creación humana, legalmente por los medios de adquirir y no se pierde sino por su abandono voluntario; se adquiere por el uso y se pierde por el desuso, quedando convertido en “*res nullius*”.¹¹¹

Respecto a la opinión anterior, en nuestro ordenamiento legal y en cualquier cuerpo normativo en materia de propiedad industrial consideramos que estos elementos ya citados por este autor se deben contemplar y delimitar de forma mas precisa, aun y cuando como es el caso de la Ley de la Propiedad Industrial que en el artículo 104 establece que los nombres comerciales se registrarán en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley para las marcas; es decir, en lo que consideramos subsana aquellas reglas, sin embargo, seria prudente que tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Poder Legislativo trabajaran en conjunto a efecto de tener una clara visión de las instituciones que en nuestro ordenamiento nacional en materia de propiedad industrial contempla. Por otra parte y como bien lo señala Jaramillo el uso es un factor importante dentro de esta figura, toda vez que si cae en desuso la perdida lleva aparejada otras situaciones tales como el abandono de la clientela, el nombre en sí, y como todo signo distintivo a nuestra consideración la identificación del público consumidor, el *goodwill* y renombre o fama si es que alcanza este grado el nombre comercial.

¹¹¹ Jaramillo Londoño, Pompilio. El Nombre Comercial”. Revista de la Facultad de Derecho. Tomo VIII, número 36, enero-julio 1962. Medellín, Colombia. pp. 62

1.4 Reglas y principios relativos a las marcas y el nombre comercial.

Consideramos que no solo una definición o un concepto forman a toda una institución dentro del Derecho, sino que estas se complementan con principios y funciones las cuales le van a dar a cualquier figura dentro del vasto mundo del derecho cohesión y complementan su significado, es por ello que con base en las opiniones emitidas por aquellos doctrinarios que han dedicado su carrera al estudio de la Propiedad Industrial consideramos como relevantes las siguientes funciones y principios relativos al estudio de las instituciones que hasta este punto hemos explicado.

1.4.1. Funciones

Ahora bien toca el momento de establecer cuales son las funciones y los principios relativos a la marca los cuales analizaremos tomando en cuenta la clasificación que Rangel Medina toma del autor suizo Martín Achard y que señala de la siguiente forma:

- A. Función de distinción.
- B. Función de protección.
- C. Función de indicación de procedencia.
- D. Función social o de garantía de calidad.
- E. Función de propaganda.¹¹²

Complementando las funciones que adopta Rangel Medina en la doctrina argentina, la marca cuenta con las siguientes funciones:

- a) Distintividad o indicadora de origen empresarial
- b) Indicadora de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos.

¹¹² *Op. cit.* p. 171.

- c) Condesadora del *goodwill* o buena fama de los productos o servicios protegidos. – principio que mas adelante estudiaremos a fondo respecto a la buena fama que permite llegar a la notoriedad o fama –
- d) Función publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado).¹¹³

Otamendi señala como funciones de la marca la indicación de origen, distinción de productos o servicios (o bien distintividad), garantía y publicidad.

Bertone y Cabanellas de las Cuevas señalan, que aquellas funciones que se atribuyen a las marcas derivan de la distintividad, la cual como hemos analizado varios autores consideran como la principal y de mayor peso e importancia dentro de una marca. “Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, ésta deja de ser tal tanto económica como jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico.”¹¹⁴ como funciones de la marca, la función distintiva de las marcas, función de identificación del origen de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función publicitaria e informativa, función competitiva, función de protección del titular de la marca, función de protección del consumidor y la función y efectos económicos de las marcas en los países subdesarrollados, respecto a esta ultima función que proporcionan estos autores podemos considerar que México y todas las naciones latinoamericanas se encuentran dentro de este supuesto toda vez que al ser economías en vías de desarrollo

¹¹³ Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M. *Derecho de marcas*. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. p. 30.

¹¹⁴ Bertone, Luis Eduardo. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Tomo I. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2003. p. 30.

es importante hacer notar cual es la trascendencia que tiene la protección de las marcas en este tipo de economías.

También en los criterios jurisprudenciales de nuestros más altos tribunales, se encuentran contempladas las funciones de la marca, misma que se resalta en la siguiente tesis aislada:

Registro No. 170489

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Enero de 2008**

Página: 2793

Tesis: I.4o.A.609 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible

de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Visto lo anterior analizaremos primeramente a la distintividad, ya que apoyamos y creemos al igual que los doctrinarios que, esta es, la función primordial de la marca:

Distintividad

En esta tesitura una de las principales funciones de la marca es la distintividad, la cual como principal objetivo y dada su fonética, va a diferenciar una marca de otra dentro del mercado y le permitirá al público consumidor poder distinguir productos o servicios unos de otros, en este sentido nos adherimos a la posición de varios doctrinarios que apoyan le idea de que principal función de una marca es la de distinguir dentro del vasto mundo de las marcas. “Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este

dato lo encontrara fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y no es así el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante”¹¹⁵ aunque este ultimo puede o no contar con la información de procedencia u origen de la marca, sin embargo el consumidor al poder diferenciar y distinguir un producto de otro en un punto de venta la marca podrá permitirle al comprador elegir entre varios productos o bien adquirir el mismo que con anterioridad ha hecho y hacerlo así de manera habitual.

Para que un signo pueda convertirse en marca, la distintividad del mismo tiene que darse en dos aspectos, señalan Martínez Medrano y Soucassee; intrínseco y extrínseco. “La distintividad intrínseca es la que permite diferenciar la denominación en función de marca del nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir. La distintividad extrínseca es la que diferencia una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad.”¹¹⁶

En este sentido Wittenzellner opina “un signo que representa una forma marcaria permitida sólo puede ser registrado como marca cuando posee capacidad distintiva”¹¹⁷, esta autora hace un análisis detallado respecto de la capacidad distintiva que tiene un signo lo cual, le permitirá en opinión de esta autora, llegar al registro de marca, señalando que el termino capacidad distintiva de forma estricta se forma por dos componentes, lo que deviene en la capacidad intrínseca y extrínseca de un signo, teoría que proviene del derecho francés e italiano. “El poder o carácter de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, como ya vimos tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. Al oír o ver el

¹¹⁵ *Op. cit.* pp. 9,10

¹¹⁶ Martínez Medrano, Gabriel A., Soucassee, Gabriela M. *Derecho de marcas. op. cit.* p. 31-

¹¹⁷ Wittenzellner, Úrsula. *Derecho de Marcas en la Argentina. Bases y Desarrollo.* ABELEDO-PERROT. Buenos Aires 1989. p. 61.

consumidor una palabra sin poder distintivo sabrá que la referencia es un producto o a un servicio determinado. En cambio, cuando escuche o vea un signo distintivo, si bien puede tener una idea del producto en cuestión, cuando se trate de marcas evocativos, no sabrá de que se trata. Salvo, claro está, que ya conozca la marca en cuestión.”¹¹⁸

Esta autora como ya lo hemos visto divide la distintividad de un signo en dos partes la intrínseca la cual la relaciona con la novedad del signo de forma abstracta; por otra parte la capacidad extrínseca de la marca la relaciona con el principio de especialidad.

Finalmente concordamos con la opinión de Otamendi al señalar que “La verdadera y única función de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y si no es así el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante”¹¹⁹ En nuestra opinión estamos de acuerdo en que la distintividad es la función de una marca, ya que como se ha venido señalando este es uno de los fines por los cuales se crea una marca para distinguir productos o servicios, sin embargo existen otras funciones que al conjuntarse van a dar sentido y configuraran a la marca; con la opinión de este autor claramente podemos diferenciar dos funciones de la marca como son la distintividad que ya hemos explicado y la indicación de origen o procedencia.

Indicadora de origen o procedencia

Antiguamente se consideraba que era probable que se ligaran la función de distinción o distintividad y el origen de la marca, en un primer

¹¹⁸ *Op. cit.* p. 25.

¹¹⁹ *Op. cit.* pp. 10,11.

momento esto probablemente era posible si tomamos en cuenta la historia, toda vez que los medios de publicidad no eran iguales los de la edad media con los del Siglo XX y mucho menos con los existentes en la actualidad.

“La función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.”¹²⁰

“Hoy en día este concepto de la función (refiriéndose al origen) que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quien es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca esta formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria”¹²¹ , sin embargo señala Fernández-Nóvoa “Aunque el consumidor no conozca el nombre y el domicilio del titular de la marca, la marca garantiza a los consumidores que cuando adquieren productos dotados con una marca, obtendrán los productos que tienen idéntico origen empresarial que los productos de la misma marca anteriormente adquiridos”¹²²

Es importante saber quien fábrica un producto u ofrece un servicio, sin embargo, en la actualidad debido a las licencias de uso y las franquicias, esta función pasa a ser secundaria, por ejemplo; no es el mismo fabricante de una Coca-Cola producida en México al que la elabora en Estados Unidos o en Sudamérica, con esto queremos decir que a través del licenciamiento y el contrato de franquicia, el titular de una marca puede ofrecer productos o servicios con la misma calidad, sin la necesidad de que el titular de la marca fabrique su producto, sin embargo, si se pueden ofrecer con la misma calidad y prestigio.

¹²⁰ *Op. cit.* p. 173.

¹²¹ *Op. cit.* p. 9

¹²² *Op. cit.* p. 62

Función de calidad o garantía.

La garantía es un elemento objetivo y subjetiva a la vez, ya que cada productor de bienes determinara la forma en como reemplazara un producto en caso de fallo o avería, esta se puede cumplir o no.

Sin embargo la calidad es una constante que el consumidor promedio le atribuye a determinado producto por la experiencia que ha tenido al adquirir determinado producto o servicio.

Al respecto Fernández-Nóvoa considera que el consumidor le atribuye a un producto o servicio cierto nivel de calidad, considerando por regla general que un producto que ha adquirido el publico consumidor tendrá como constante la misma calidad con base en la experiencia que haya adquirido al realizar la compra de este¹²³, esta es la opinión respecto al plano socio-economico de este autor, sin embargo cabe destacar su opinión jurídica respecto a esta función de la marca.

Al respecto opina que jurídicamente esta función es relevante, derivando dos hipótesis; la primera se refiere al uso de la marca por su titular y la segunda respecto a la licencia concedida a un tercero. La primera hipótesis considera la función de calidad autorregulativa, ya que el titular de la marca, con su signo distintivo indicada la calidad de sus productos o servicios. “En esta primera hipótesis, el ordenamiento jurídico no regula la función indicadora de calidad: se limita a encomendar esta función al titular de la marca porque considera que la misma está asegurada por el propio interés del empresario en conservar o superar la calidad de los productos o servicios dotados con una marca”¹²⁴, no estamos del todo en acuerdo con este actor respecto a esta posición, debido a que consideramos que en todo momento el titular de un registro marcario, debe procurar una calidad en los

¹²³ Vid. *Op. cit.* p. 64.

¹²⁴ *Op. cit.* p. 64

productos o servicios que ofrece, ya sea que licencie o no el uso de su marca.

En la segunda hipótesis el autor ya citado con anterioridad señala que el ordenamiento jurídico deberá regular esta función de calidad o garantía, debido a que lo encuadra en el supuesto de que el titular de la marca (licenciante) ha concedido la licencia para el uso de su marca a un tercero (licenciataria), con lo cual propone que el control de la calidad de los productos o servicios, lo debe tener el licenciante de los productos o servicios que distribuya el licenciataria. “La carga del control por parte del licenciante constituye justamente una medida jurídica tendente a garantizar la subsistencia de la función indicadora de la calidad en un supuesto (licencia de marca) en que esta función puede verse gravemente comprometida”¹²⁵

Función de publicidad

Esta función consideramos es aquella por la cual el titular de la marca va a dar a conocer sus productos o servicios a través de los medios, actualmente es muy fácil acceder a este tipo de medios ya sea escritos como revistas, periódicos o diversas publicaciones, así también participan dentro de los medios de difusión la radio y televisión y en este nuevo siglo el Internet que por medio de sitios web o bien publicidad a través de correo electrónico es posible que la marca tenga una difusión entre el público consumidor masiva.

“La atracción de clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica”, “También son factores determinantes de la función publicitaria ciertas circunstancias de hecho que en cada caso varían,

¹²⁵ *Ídem.*

como por ejemplo su originalidad, su forma, su presentación, o la elección de las palabras que la componen”¹²⁶

Esta función va a depender directamente del titular de la marca en dar la correcta publicidad a su marca, en razón de que el éxito que esta pueda tener la realizara su titular con el impulso publicitario que haga, en nuestra opinión esta función deberá ser con base en los buenos usos y costumbres del comercio, sin llegar al desprestigio de otras marcas que ofrezcan similares productos o servicios, ya que estaríamos hablando de publicidad comparativa, con lo cual llegaríamos al caso de competencia desleal.

Reputación o buena fama de la marca (*goodwill*)

Esta es una función con la cual las marcas no nacen al momento de su creación, sino que la van desarrollando en nuestro punto de vista con tres factores, el primero es el tiempo y el segundo ejecutando de forma conjunta las funciones anteriores y por supuesto los consumidores, que con su preferencia le dan credibilidad a una marca a través del consumo y aceptación.

“*Goodwill* o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor de público”¹²⁷

La aceptación de una marca dependerá de la calidad, publicidad, distintividad y la reputación que tenga dicho producto o servicio que se ofrezca en el mercado al publico consumidor, el tiempo va a ser factor determinante, pero dependerá de cómo aplique el titular de la marca las funciones ya mencionadas. Esta función será de suma importancia para que una marca logre la notoriedad o la fama según sea el caso.

¹²⁶ *Op. cit.* pp. 178,179.

¹²⁷ *Op. cit.* p. 67.

1.4.2. Principios

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra principio proviene del latín *principium*, cuyo significado es; m. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. m. Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. m. *Der.* Norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales.¹²⁸

Los principios más significativos y de mayor importancia a nuestra consideración son dos, el principio de especialidad y el principio de territorialidad.

Principio de especialidad

Consideramos que este, es el principal de los principios que rigen a la marca, en opinión del Rangel Medina “La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrado”¹²⁹, este principio establece que por cada producto o servicio se va a solicitar y conceder un solo registro, en caso de que el titular requiera proteger otros productos o servicios, tendrá que hacer una nueva solicitud de registro.

¹²⁸ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=principio. 10/06/2009

¹²⁹ Rangel Medina, David. “El derecho de marcas mexicano”. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 22. 1993. pp. 279,280.

Sirve como apoyo el siguiente criterio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

VI-TASR-EPI-161

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- El principio de la especialidad de la marca se refiere a la naturaleza de los productos o servicios amparados, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares, de conformidad con los artículos 94 y 95 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y en tal virtud pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial registradas en favor de los mismos o distintos titulares según el caso, con excepción de la marca notoria y cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases. (44)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1334/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.

//R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 265

Al respecto Martínez Medrano y Soucase opinan “una marca protege una designación, dibujo, forma, etc., pero no para todos los productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para los cuales se ha solicitado.”¹³⁰ De tal suerte que en el convenio de Niza sobre la clasificación de productos y servicios, existen 45 clases internacionales, las se dividen en 34 clases para productos y 11 clases para servicios.

¹³⁰ *Op. cit.* p. 55

Dentro del marco jurídico mexicano, nos referimos a la Ley de la Propiedad Industrial podemos observar que este principio ha sido adoptado

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

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

“Pero la regla de especialidad también debe vincularse a los conceptos de confusión y de asociación entre dos marcas que sean semejantes y que identifiquen productos similares. De este modo, para que dos marcas sean incompatibles es necesario tomar en consideración determinados presupuestos: por un lado, la identidad o semejanza de los signos, por otro lado la igualdad o similitud de los productos o servicios para los cuales se registra la marca.”¹³¹

En este sentido bajo este principio se establece que no pueden coexistir dos marcas similares, tanto en signo, como en clase internacional, ya que esto conduce a confusión sobre todo al público consumidor.

El siguiente criterio jurisprudencial viene a confirmar lo mencionado anteriormente:

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XV-I, Febrero de 1995

Página: 207

¹³¹ O'Callaghan Muñoz, Xavier (coord.). *Op. cit.* p. 123.

Tesis: I.3o.A.581 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o

servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo,

por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun

cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la

atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Principio de territorialidad

Este es uno de los principios fundamentales no solo en la marca, sino de forma general para la Propiedad Industrial; Becerra Ramírez opina que “la PI es un elemento importante de la política jurídico-económica de los Estados. Su protección a escala internacional está definida por la “territorialidad”, que es uno de sus principios fundamentales, y que se refiere a que la protección de los derechos de la PI sólo tiene cabida en el territorio del Estado que la reconoce.”¹³²

Otamendi opina respecto a este principio lo siguiente: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorgar (*sic*), se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registrada en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país”¹³³, evidentemente este autor emite su opinión en torno a su país, sin embargo, cabe rescatar la esencia de su referencia en la cual se reitera que este principio se limita al país y en donde

¹³² Becerra Ramírez, Manuel. *La propiedad intelectual en transformación*. UNAM. México. 2004. p. 19

¹³³ *Op. cit.* p. 22,23.

ser registra una marca. En este mismo sentido Martínez Medrano y Soucasse señalan respecto al principio de territorialidad:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas sino del derecho internacional.

Un estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras esto tiene importancia al momento de cotejar una marca extranjera con una marca argentina anterior confundible.

Por mas que la marca extranjera esté registrada en varios países, el principio de territorialidad otorga preeminencia a la marca registrada.”¹³⁴

De la anterior opinión resaltamos el hecho de que este principio proviene del derecho internacional, el cual se traslada a las legislaciones nacionales a efecto de tener una regulación local.

Este principio de forma clara lo podemos ver plasmado en la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 128 al señalar:

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

En este sentido podemos observar claramente que la marca será protegida en cualquier parte del territorio nacional, sin embargo, el registro,

¹³⁴ *Op. cit.* p. 51.

solo tendrá efecto dentro del territorio nacional y no más allá de sus fronteras, sin embargo. “El titular de una marca registra obtiene el derecho exclusivo al uso en el territorio nacional. Se puede hacer valer este derecho para impedir a otros el uso exclusivo de la marca. No importa en qué lugar del territorio, por más remoto que esté y en donde no haya llegado la publicidad ni tengan del producto, la validez es indiscutible”¹³⁵, a pesar de que a las marcas registradas se les reconoce esta protección, este espectro también alcanza a aquellas marcas que aun no estando registradas se encuentran en uso dentro del territorio nacional, entonces este principio de territorialidad en nuestra opinión también le es propio a estas marcas que sin cumplir la formalidad ante la autoridad competente no solo en México, sino en cualquier país; se verán protegidas.

Visto lo anterior Rangel Medina de forma muy clara especifica a que se refiere este principio rige en el derecho mexicano de la siguiente forma “el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras”¹³⁶, en este sentido es claro que este principio va a regir dentro de un país y no mas allá de sus fronteras, toda vez que si se requiere registrar, proteger o comercializar un producto o servicio con una marca que cuenta con un registro en México o viceversa, se deberá acudir ante la oficina de marcas del país en donde se desea dar a conocer dicho signo.

La excepción al principio de territorialidad se rompe en el Arreglo de Madrid relativo al Registro de Marcas, en el cual se encuentran establecidas las marcas regionales e internacionales el cual establece que el efecto territorial extiende la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante

¹³⁵ Núñez Ramírez, Alicia Yolanda. *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*. Porrúa. Mexico. 2002. p. 85

¹³⁶ *Loc. cit.*

Principio de prioridad.

Este principio del derecho marcario esta ligado con el principio general del Derecho, *primero en tiempo, primero en derecho*. La razón es que aquella persona que use una marca por primera vez y compruebe este hecho jurídico en caso de una controversia ante la Autoridad, en el caso de México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como presupuesto se podrá alegar la prioridad en el uso de la marca. “Conforme a este principio, el derecho sobre la maca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por primera vez para designar sus productos”¹³⁷

La Ley de la Propiedad Industrial reconoce la prioridad dentro de su texto el los siguientes artículos:

Artículo 115. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

III. La fecha de primer uso de la maca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

Artículo 117. Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

¹³⁷ *Op. cit.* p. 70

Artículo 118. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

Como podemos observar nuestra legislación nacional contempla este principio en su cuerpo legal, debido a que es importante reconocer el uso que le ha dado a la marca su titular.

Principio de registrabilidad.

Jurídicamente el acto administrativo de registro de una marca le concede al titular el derecho exclusivo de usar el signo distintivo. “Con arreglo a este principio, el nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el Registro de Marcas. A través de la inscripción el titular adquiere un derecho de exclusiva sobre la marca, el cual le legitima para prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares”¹³⁸

En nuestra legislación de la materia este principio se encuentra asentado, pero la Ley lo considera como un requisito formal para la existencia de una marca. Y así lo señala el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el

¹³⁸ *Op. cit.* p. 70

derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Con lo anterior podemos ver que una marca o un nombre van más allá de un signo o una denominación, tiene más profundidad su significado hablando jurídicamente. Cuentan con un valor no solo económico sino que dentro del mundo del derecho se han desarrollado teorías en torno a los signos distintivos sostenidas por autores que han concebido a la Propiedad Intelectual como una rama autónoma y que en la actualidad tiene una trascendencia de suma importancia.

Funciones y principios del nombre comercial.

Ahora bien por lo que refiere a los principios y funciones del nombre comercial, y como bien ya hemos dicho al ser un signo distintivo al igual que la marca y al no existir una disposición especial tal y como lo señala el siguiente precepto de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 112.- El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Consideramos inoficioso repetir en su totalidad los principios y funciones del nombre comercial, toda vez que al ser un signo distintivo al igual que la marca comparten en cierto modo estos elementos, salvo la registrabilidad ya que como lo señala el siguiente artículo:

Artículo 106.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

En este sentido consideramos que al igual que en el sistema de marcas mexicano, debería existir el registro de nombres comerciales y no solo una publicación, o en su defecto que se encuentre debidamente fundado y motivado este acto de Autoridad, ya que aun y cuando la Gaceta de la Propiedad Industrial sea el medio por el cual se dan a conocer diversas notificaciones y actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad este debe tener un debido fundamento.

CAPÍTULO II

2.1 Regulación de la marca notoria y famosa en México

En la actualidad en nuestro país, la presencia de las marcas notorias y famosas es un hecho y no por aquellas que como ya hemos definido existen por el conocimiento que el público consumidor tiene de estas, sino porque la Autoridad competente en materia de propiedad industrial, es decir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya ha declarado la notoriedad y fama a algunas marcas.

Vamos a desarrollar como se han venido regulando este tipo de marcas en México, las cuales no podemos denominar como nuevas, pero si de una regulación que consideramos debe ser diferente.

Con fecha 16 de junio de 2005, fue incluido en el texto de la Ley de la Propiedad Industrial el capítulo II bis denominado “De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas” a efecto de establecer la regulación en materia de marcas notorias y famosas, cuya publicación consta en el Diario oficial de la Federación.

Es importante señalar que en el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas y famosas, en el punto segundo de este Decreto se encuentra plasmada la problemática en torno a la regulación que deben tener las marcas notoriamente conocidas y famosas:

Segundo. No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional, han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias,

limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares. Otro caso que merece una mención especial es el de aquéllas marcas notoriamente conocidas que incluso teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno. La razón de que algunas de éstas prácticas tengan cabida en nuestro sistema de Propiedad Industrial, es que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión. La falta de prueba a la que nos referimos cobra gran relevancia si consideramos que, aún cuando la noción de notoriedad de las marcas, guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente; las tesis que ha sustentado el poder judicial alrededor del tema, privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90 fr. XV, -es decir, a la notoriedad de otra similar-, el Instituto deberá expresar las razones por la cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o incluso corroborarlo mediante las constancias pertinentes. Aún en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición, ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo

reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión, a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria, en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares. Si bien es cierto, la problemática expuesta deriva de que la marca notoriamente conocida no requiere contar con un registro para otorgársele protección, también lo es que si el Instituto pudiese recibir *a priori*, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas en el país, se estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, 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 limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares; en síntesis, sería factible ofrecer mayor seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, lo que redundaría en una mejora a la competitividad del país. Esta es la visión que anima la presentación de la iniciativa aquí contenida, destacando que, el hecho de que algunos titulares de marcas registradas puedan ofrecer -aún antes de requerirse- las pruebas que acrediten su notoriedad, no priva en lo absoluto al Instituto, de continuar aplicando el régimen actual de protección mediante la estimación de marca notoria y la consecuente negativa de registro, hasta en tanto no sea viable en México el establecimiento de un sistema de oposición mediante el cual los titulares de marcas puedan intervenir en el otorgamiento de

**otras que pudieren representar un perjuicio respecto a las
suyas**

El ánimo del legislador en esta extracción del Decreto es coherente al proporcionarle protección a las marcas notorias y famosas, sin embargo consideramos que no se tenía conocimiento en nuestro país de cual era el espectro de protección que estas marcas alcanzan, por lo que debió efectuarse un estudio de Derecho comparado tomando como punto de partida la protección que tenían y como eran protegidas las marcas que lograban la notoriedad o fama en otros países, lo que dio como resultado en México una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, ambigua e imprecisa de la protección a las marcas notorias y famosas en nuestro país.

Como ya hemos dicho, se debió hacer un estudio de Derecho comparado de cómo se regulaban a las marcas notorias y famosas en países industrializados y de economías fuertes y también en países cuya economía y avance industrial no fuera del todo pleno, lo cual devendría en una adecuación a la realidad de México respecto a la regulación de las marcas notorias y famosas.

Cabe citar lo que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece respecto a la notoriedad de las marcas, el cual a la letra dice:

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.

Como podemos observar del texto del Convenio de París, no establece que la Autoridad local podrá y mucho menos otorgara un certificado de declaración de marcas notorias o famosas. La legislación de nuestro país vino a hacer una mala interpretación de lo establecido por este acuerdo internacional. Lo que si es cierto, es que todos los estados contratantes del de este acuerdo, están obligados a proteger y hasta cierto punto brindar una protección reforzada a las marcas notorias y famosas. En el caso de México los titulares al verse afectados en sus derechos de propiedad intelectual pueden acudir ante el IMPI por medio de una de las acciones contempladas tales como la nulidad o infracción previstas en la Ley de la Propiedad Industrial a oponerse a marcas que claramente invadan o violen sus derechos de propiedad intelectual.

Dentro de la actual regulación que tienen las marcas notorias y famosas en nuestra legislación el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, contempla las prohibiciones para el registro de una marca, particularmente las fracciones XV y XV bis de dicho artículo, se consideran a las marcas notorias y famosas:

ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:

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

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

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

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

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.

La fracción XV del precepto anterior establece cuatro supuestos en los cuales el Instituto debe negar el registro a una solicitud de marca, ya sea de cualquier producto o servicio similar en grado de confusión o idéntico a una marca que la Autoridad haya estimado o declarado como notoriamente conocida.

Cabe mencionar que en esta fracción, la Ley desde nuestra perspectiva consideración establece de forma más flexible y no tan rigurosa el hecho de que una marca para que pueda alcanzar la distintividad de notoria pueda estar o no registrada para ser notoriamente conocida, ya que como le hemos señalado la notoriedad o fama son situaciones de hecho y en ocasiones no dependen de un registro previo, ya sea en México o en otro Estado.

Por lo que refiere al primer supuesto, es claro que si una marca que cause por cualquier situación confusión al público en general este es un hecho en contra de una marca notoria definitivamente, por lo cual se le debe negar el registro, toda vez que el público al ver cualquier semejanza grafica, fonética o ideológica de forma inmediata asimilara y dará por hecho que esta guarda estrecha relación o parcial relación con la marca notoria afectando directamente los intereses de su titular.

El segundo supuesto, se refiere a un daño directo al aspecto económico del titular de una marca notoria, debido a que si no existe por lo menos un contrato de licencia de uso que le otorgue a un tercero la facultad de aprovechar la marca notoria, se vería afectada la imagen de este tipo de marcas, ya que correría riesgo de que la calidad con que se producen productos o bien con la que se ofrecen servicios fuera deficiente y se viera afectada la marca notoria o famosa, de tal forma que los ingresos que obtienen aquellas personas que usan una marca sin autorización de titular de una marca notoria es totalmente ilegal.

En nuestra opinión, el tercer supuesto es muy importante sin menospreciar a los anteriores ya que afecta directamente al *well-know* de una marca notoria. Una vez que una marca logra la aceptación del público mas allá del empuje y promoción que su titular haga; como hemos señalado el público es quien acepta o rechaza a una marca, entonces al coexistir una marca similar en grado de confusión que sea idéntica a una marca notoria se ve afectado el prestigio y buena fama que esta tiene y ha logrado con el público.

Y finalmente el cuarto supuesto habla de la dilución al carácter distintivo de una marca, en este punto en Legislador introdujo el concepto de “*dilution*”, proveniente de la doctrina estadounidense lo cual consideramos un acierto al momento de plasmarlo en la Ley.

Jalife Daher señala que “la dilución en términos generales podemos entenderla como la pérdida de distintividad derivada de la presencia múltiple de la misma distinguiendo diversos productos o servicios, provenientes de distintas fuentes por parte de empresas no autorizadas”¹

Por lo que refiere a la fracción XV bis del mismo precepto en comento, viene a replicar lo establecido en la fracción anterior, sin embargo consideramos que esta es innecesaria tal cual se encuentra en la Ley debido a que no hace una diferencia clara respecto a la marca famosa.

De tal forma que si el legislador no iba a realizar tal distinción entre la protección otorgada a una marca notoria o notoriamente conocida y una marca famosa, bastaba con agregar a la fracción XV la palabra famosa para darle el mismo espectro de protección; ahora que si el legislador tiene la intención de regular adecuadamente a este tipo de marcas es importante que el texto que plasme en la Ley se encuentre debidamente fundado y motivado para darle una

¹ Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. Porrúa. México. Segunda edición. 2009. P. 209.

razón de existencia a la fracción XV bis, a fin de crear la protección reforzada que merecen estas marcas.

Continuando con la regulación que las marcas notorias y famosas tienen en la Ley de la Propiedad Industrial, por medio de la reforma mencionada anteriormente del 16 de junio de 2005, fue agregado el capítulo II bis en la Ley de la Propiedad Industrial, relativo a las Marcas notoriamente conocidas y famosas.

En dicho capítulo, se ha intentado regular el ámbito de protección que las marcas notorias y famosas tienen en México, sin embargo desde nuestra perspectiva dicha regulación es ambigua y deficiente.

El artículo 98 bis señala lo siguiente:

ARTICULO 98 BIS.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

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

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

Este artículo en nuestra opinión presenta algunos elementos que son sujetos de debate. La redacción de este precepto, consideramos que es ambigua e imprecisa, debido a que el legislador plasma dos palabras que son estimación y declaración, las cuales son de tal importancia y trascendencia que a través de ellas sin profundizar mas en el capítulo relativo a la protección que la Ley hace y da a las marcas notorias y famosas, se entiende a primer golpe de vista que con dichas palabras se cuales son los medios de reconocimiento que la Autoridad competente considera para determinar si una marca ha logrado la notoriedad o fama.

La estimación como un medio para considerar que una marca es notoria o famosa, es desde nuestro punto de vista un acto discrecional que la Ley le otorgar al Instituto.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece lo siguiente:

Estimación.

(Del lat. *aestimatio*, -ōnis).

1. f. Aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera algo.

2. f. Aprecio, consideración, afecto. *Ha merecido la estimación del público. Es objeto de mi estimación.*²

Estimar.

(Del lat. *aestimāre*).

² *Idem.* <http://buscon.rae.es>

1. tr. **Apreciar, poner precio, evaluar algo.**
2. tr. **Juzgar, crear.**
3. tr. **Hacer aprecio y estimación de alguien o de algo. U. t. c. prnl.³**

En este punto consideramos que el Instituto al realizar la estimación de una marca, si es o no notoria o famosa, estaría ejercitando una facultad discrecional, en la cual la Autoridad tiene el poder de elegir que marcas son notorias o que marcas son famosas, tomando en cuenta únicamente sus criterios y dejando a un lado lo que consideran los círculos comerciales y el público en general, con lo cual quedaría en total duda la objetividad que una Autoridad debe tener al momento de emitir una resolución.

Acosta Romero señala que la facultad discrecional “consiste en la facultad que tienen los órganos del Estado para determinar su actuación o abstención y, si deciden actuar, qué límite le darán a su actuación, y cual será el contenido de la misma; es la libre apreciación que se le da al órgano de la Administración Pública, con vistas a la oportunidad, la necesidad, la técnica, la equidad, o razones determinadas, que puede apreciar circunstancialmente en cada caso, todo ello, con los límites consignados en la ley.⁴

Es prudente tomar en cuenta los siguientes criterios respecto de la facultad discrecional:

Quinta Época

No. Registro: 326323

Instancia: Segunda Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

³ *Idem.* <http://buscon.rae.es>

⁴ Acosta Romero, Miguel. *Teoría General del Derecho Administrativo. Primer curso.* 16° edición. Porrúa. México. 2002. p. 1109.

LXXIII

Materia(s): Constitucional

Tesis:

Página: 5523

FACULTAD POTESTATIVA O DISCRECIONAL.

El uso de la facultad discrecional, supone un juicio subjetivo de la autoridad que la ejerce. Los juicios subjetivos escapan al control de las autoridades judiciales federales, toda vez que no gozan en el juicio de amparo de plena jurisdicción, y, por lo mismo, no pueden sustituir su criterio al de las autoridades responsables. El anterior principio no es absoluto, pues admite dos excepciones, a saber: cuando el juicio subjetivo no es razonable sino arbitrario y caprichoso, y cuando notoriamente es injusto e inequitativo. En ambos casos no se ejercita la facultad discrecional para los fines para los que fue otorgada, pues es evidente que el legislador no pretendió dotar a las autoridades, de una facultad tan amplia que, a su amparo, se lleguen a dictar mandamientos contrarios a la razón y a la justicia. En estas situaciones excepcionales, es claro que el Poder Judicial de la Federación puede intervenir, toda vez que no puede estar fundado en ley un acto que se verifica evadiendo los límites que demarcan el ejercicio legítimo de la facultad discrecional.

Tomo LXXIII, página 8533. Índice Alfabético. Amparo en revisión 3090/42. "Fomento Industrial y Mercantil", S. A. 4 de septiembre de 1942. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Tomo LXXIII, página 5523. Amparo administrativo en revisión 4753/42. Bonnet Rodolfo. 3 de septiembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Relator: Gabino Fraga.

Quinta Época

No. Registro: 319162

Instancia: Segunda Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CX

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 1007

FACULTAD DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES.

El ejercicio de la facultad discrecional que tengan las autoridades, queda sujeta a control, en los casos en que el juicio subjetivo en que se funden, sea arbitrario caprichoso, notoriamente injusto o contrario a la equidad; puede añadirse también que dicho control es procedente cuando en tal juicio subjetivo no se hayan tomado en cuenta las circunstancias de hecho o sean alteradas injustificadamente, así como en los casos en que el razonamiento sea ilógico o viole los principios generales del derecho.

Amparo administrativo en revisión 522/51. Central Michoacana de Azúcar, S. A. 5 de noviembre de 1951. Unanimidad de cinco votos. Relator: Nicéforo Guerrero

Aunado a lo anterior, señala Acosta que en el ámbito del Derecho mexicano, la facultad discrecional se puede apreciar de tres formas: libre, obligatoria y técnica. Dice Acosta que la facultad discrecional libre “será aquella que deja al órgano administrativo, el ejercicio de la voluntad, dentro de los más amplios márgenes, es decir, que no la ciñe más que en la propia prevención contenida en la ley”⁵; la facultad discrecional obligatoria es un ejercicio obligatorio, dentro de los límites de la ley; y finalmente la facultad discrecional técnica de según Acosta “se da cuando en la propia Ley se señala que deben apreciarse determinados datos técnicos, ya sea de la realidad, o del conocimiento científico, para ejercitar dicha facultad”⁶

De tal forma que la estimación como lo establece el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, bajo nuestro punto de vista y con fundamento en lo antes dicho, la estimación viene a ser una apreciación subjetiva de la Autoridad o bien una facultad discrecional libre y a la vez técnica, que la Ley le otorga al IMPI, con lo cual las decisiones que emita el Instituto **al estimar** la notoriedad o fama de una marca, desde nuestro punto de vista pueden estar viciadas y serian irregulares.

Por lo cual consideramos que seria sensato eliminar esta palabra del precepto legal en comento toda vez que no existen reglas claras y congruentes.

Por declaración de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se entiende:

Declarar.

(Del lat. *declarāre*).

1. tr. Manifestar, hacer público.

⁵ Acosta Romero, Miguel. *Op. cit.* p. 1112

⁶ *Ibid.* p. 1113

2. tr. Dicho de quien tiene autoridad para ello: Manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. *El Gobierno declara el estado de excepción. El juez lo declaró culpable.*

3. tr. Hacer conocer a la Administración Pública la naturaleza y circunstancias del hecho imponible.

4. intr. *Der.* Manifestar ante el órgano competente hechos con relevancia jurídica. *El testigo declaró ante el juez.*⁷

Declaración.

(Del lat. *declaratĭo, -ōnis*).

1. f. Acción y efecto de declarar o declararse.

2. f. Manifestación o explicación de lo que otro u otros dudan o ignoran.

3. f. Manifestación del ánimo o de la intención.

4. f. *Der.* Manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos, especialmente la que hacen las partes, testigos o peritos en un proceso.

5. f. *Der.* declaración que hace el reo sin llenar aquel requisito.⁸

Vista la definición anterior, la declaración es un acto que la Autoridad realiza en uso de sus facultades, siendo en este caso el IMPI el encargado de efectuar este tipo de manifestaciones, sin embargo no basta con el Instituto cuente con la facultad de hacerlo, sino que debe estar debidamente fundado y motivada toda resolución o declaración de la Autoridad.

Antes de continuar consideramos pertinente tomar en cuenta los siguientes criterios a fin de profundizar en la redacción del artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

⁷ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda edición. http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=declarar

⁸ *Idem.* <http://buscon.rae.es>

Novena Época

No. Registro: 181239

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Julio de 2004

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.430 A

Página: 1625

ACTOS ADMINISTRATIVOS. DIFERENCIAS ENTRE LOS DECLARATIVOS Y LOS CONSTITUTIVOS.

Los actos administrativos declarativos usualmente reflejan o reproducen lo que dice la ley y necesariamente asignan consecuencias si se cumplieron todos los requisitos estipulados o previstos en el supuesto de hecho o normativo, lo que implica sólo el ejercicio de una facultad reglada; tal es el caso de las resoluciones que implican respuestas a consultas fiscales formuladas por los particulares que únicamente se pronuncian en cuanto al contenido, la interpretación y el alcance de la ley, así como a la valoración y calificación para efectos fiscales de la actividad de la quejosa, pues se limitan a constatar un derecho y situación jurídica predeterminados en la norma, pero no dan pauta a consecuencias o valoraciones diversas aunque generen derechos y sean favorables al gobernado. A diferencia de los actos declarativos, existen los administrativos que caen en el concepto de constitutivos, configuradores o conformadores de una situación o régimen específico y singular en función de particularidades del sujeto y del caso, y derivan en muchas ocasiones del ejercicio de una facultad discrecional conforme a la cual, la autoridad, con

libertad de apreciación de las circunstancias del caso y del supuesto de hecho o hipótesis legal, elige de entre varias alternativas o consecuencias que la ley le faculta a aplicar. Éste es el caso de las resoluciones administrativas de carácter individual en materia de impuestos que otorgan una autorización o determinan un régimen fiscal, en virtud de que el primer supuesto implica que el particular interesado debe cumplir las normas que establece el legislador o satisfacer determinadas condiciones para que la autoridad decida si otorga o no la autorización y el segundo determina cuál es el conjunto de reglas que le rigen, atendiendo a sus particularidades y a su actividad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 361/2003. Carpicentro, S.A. de C.V. 21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Quinta Época

No. Registro: 372500

Instancia: Cuarta Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LXXXV

Materia(s): Común

Tesis:

Página: 606

ACTOS DECLARATIVOS.

Por actos declarativos debe entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no

implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes.

Amparo en revisión en materia de trabajo 7506/44. García Alejo. 26 de julio de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Roque Estrada. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Vistos los anteriores criterios queda claro que con la declaratoria la Autoridad competente en este caso el IMPI, confirma una situación de hecho que se configura con el transcurso del tiempo y el uso de una marca, en este caso la notoriedad o fama, en este sentido el Instituto con la declaratoria o declaración confirma únicamente el hecho de que una marca es NOTORIA o FAMOSA, sin que con ello se modifique por dicho acto de autoridad a la marca, ya que el grado de notorio o famoso de un signo distintivo lo da el uso y reconocimiento del público.

Desde nuestro punto de vista, buscando perfeccionar lo que el legislador quiso plasmar en su exposición de motivos y el IMPI como autoridad encargada en nuestro país de velar por los derechos de propiedad industrial, con el acto administrativo de declaratoria de marca notoria o famosa no se esta aportando avance alguno en la protección de marcas notorias y famosas;

La única aportación que pudiera ser rescatable de la declaratoria de notoriedad o fama que realiza el IMPI, es únicamente un reconocimiento expreso por parte de la Autoridad perito en materia de propiedad industrial en México. Sin embargo, la Ley señala un pago de tarifa que desde nuestro punto de vista y aún cuando las empresas cuenten con la capacidad económica de cubrir dicho pago de derechos este es excesivo, por el reconocimiento de una situación que no necesita la declaración de una Autoridad, de tal forma que viene a ser un lujo que no aporta muchos beneficios jurídicamente hablando.

Nuestra posición tomando en consideración las tesis anteriormente señaladas es la de que con o sin declaración una marca es notoriamente conocida o famosa. Por lo que consideramos pertinente eliminar parte del texto de artículo 98 bis y definir cuando una marca es notoria y cuando es famosa.

Continuando con el estudio del precepto antes citado, hemos mencionado que las marcas han evolucionado de tal forma que se aplican tanto a productos como a servicios, sin embargo no todas las marcas han sido destinadas al comercio por tanto no llevan implícito un acto de comercio o especulación comercial, lo anterior lo dejaremos mas claro con el ejemplo que Jalife ha señalado en su obra de la marca “Google”, la cual es “considerada la marca mas valiosa en el planeta, la que, paradójicamente, no encaja en los supuestos; se trata de una marca que, cuando ya era mundialmente conocida, aún no desplegaba actividad comercial propiamente dicha –pues solo operaba gratuitamente como buscador en Internet–, y tampoco se gastó un solo dólar en su promoción o publicidad, ya que se (sic) conocimiento derivó de su uso en la red”⁹

El ejemplo anterior aclara lo que queremos demostrar, que existen marcas que no necesariamente conllevan una comercialización o actos de comercio, tal es ejemplo antes citado; si analizamos el caso concreto el signo distintivo, cumple con los requisitos para constituir un marca, ya que es un signo que distingue un servicio, que en este caso es el **fungir** como buscador en Internet y el usuario vendría hacer las veces de público; **el usuario de Internet por ingresar al buscador no paga directamente** alguna cantidad al titular de la marca Google por hacer su uso de ella, sino basta con el hecho de entrar a su sitio en Internet para utilizarlo, sin embargo este buscador es conocido por mucha gente en el mundo por el siguiente signo:

⁹ Jalife Daher, *Op. cit.* p. 293



De tal forma que las actividades comerciales no vienen a ser un factor tajante en la actualidad para establecer que una marca es notoria o famosa. Con ello no estamos señalando que Google Inc. no obtenga ganancias, ni como las obtiene ya que esa no es materia de este estudio.

Ahora bien por lo que refiere a la promoción o publicidad que se le da a la marca, hemos dicho que tampoco es un elemento determinante para que una marca sea notoria o famosa, tal vez influya en el proceso sin embargo no el único, a pesar de ello si es importante dentro del estudio y el análisis que se haga para determinar si una marca es notoria o famosa.

De tal forma que existen marcas que consideramos famosas o notorias en México que han logrado esta característica sin publicidad directa en nuestro país. Tal es el caso de la marca STARBUCKS, es el caso de México que dicha marca no es anunciada en televisión o en radio, en periódicos de circulación local o nacional, por medio de panfletos ofrecidos en la calle y nos atrevemos a decir que ni por banners en Internet; y no por carecer de publicidad deja de ser en nuestra opinión una marca notoriamente conocida por el sector de público que consume café y sus derivados e incluso por aquellos que nunca han entrado en una tienda en la cual se expenden productos bajo esta marca.

En este caso, los ejemplos citados con anterioridad, se ubicarían en un tipo de publicidad que se vale de medios o canales diferentes a los tradicionalmente masivos, dicho termino en marketing es conocido como *below the line* (BTL)

De forma general este tipo de publicidad se puede definir como una “técnica o estrategia de mercadotecnia que emplea canales de comunicación no masivos, dirigidos, segmentados, exclusivos e integrados con la finalidad de generar un impulso de compra, emplea medios como las promociones, el *marketing* directo, el *CRM*, los eventos, artículos promocionales y medios interactivos. Su objetivo es generar programas a corto plazo con resultados cuantificables y medibles.”¹⁰

Por lo cual consideramos que el legislador al momento en que plasmó la actual regulación en la Ley de la Propiedad Industrial no había tomado en cuenta el hecho que las marcas ha ido evolucionando y no todas se someten a rigurosas reglas legislativas o doctrinales.

Toca el turno de analizar al artículo 98 bis 1 el cual a la letra establece:

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

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

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y

¹⁰ <http://www.informabtl.com/about>

amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

El acto administrativo de declaración es desde nuestro punto de vista opcional y lujoso para aquel titular que decida solicitarlo, ya que puede optar o no por solicitarlo y no con ello su marca va a dejar de tener reconocimiento entre el público. En este sentido consideramos que la declaración viene a ser un acto inútil

Ahora bien, cabe hacer una crítica a la Ley de la Propiedad Industrial, la cual no reconoce expresamente a las marcas que no se encuentran registradas en territorio nacional y que a pesar de esto se usan, se han usado y se usarán en nuestro país.

Sin embargo, como bien señala Núñez Ramírez “el uso sin registro es un argumento suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo. Sirve de base para anular la marca registrada también posterior y para rechazar la oposición que surge a dicha oposición”¹¹, solamente consideramos precisar que en nuestro país no existe el procedimiento de oposición como en otros tales como Argentina, Chile, Brasil o España, pero es cierto que el uso va a ser el mejor argumento para poder defender a una marca.

Otro argumento es el de Bercovitz al señalar que “la protección de las marcas notorias y renombradas, según estén registradas o no lo estén, puesto que la cuestión de carácter notorio o renombrado de una marca es independiente del hecho de que esté registrada o no.”¹², en este sentido podemos reafirmar que la protección a las marcas notorias y famosas o de

¹¹ Núñez Ramírez, Alicia Yolanda. *Efectos jurídicos del uso de la marca en el Derecho Mexicano*. Porrúa. México. 2002. p. 27.

¹² Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Aranzadi. Navarra. España. 2002. p. 171.

renombrar como lo ha establecido el Derecho español se debe otorgar a aquellos signos o medios distintivos que han logrado el reconocimiento en el público.

Viene a reforzar lo anteriormente dicho el siguiente criterio:

Séptima Época

No. Registro: 248676

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación
193-198 Sexta Parte**

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 109

Genealogía:

Informe 1985, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 11, página 27.

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser

notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño

o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

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

El criterio anterior viene a confirmar lo que hemos venido señalando, la notoriedad o la fama son cuestiones de hecho y no se tienen que subordinar a una declaratoria, sino que se les debe dar la debida protección a estas marcas.

Por lo cual, cabría considerar una posible reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que en el último párrafo del artículo 98 bis 1 solamente limita a otorgar la declaratoria de notoriedad o fama a aquellas marcas que cuentan con un registro, lo cual desde nuestro punto de vista es bastante criticable, ya que una marca al tener un grado de conocimiento tal que le permita ser considerada como notoria o famosa, no debe ser limitada por contar con un registro o no sino basta con que su titular o el interesado en que sea declarada como tal demuestre tal situación de hecho. Porque como señala Jalife "la protección a marcas notorias a lo largo de la historia, ha descansado, precisamente, en el hecho de que se trata de un tipo de tutela que se brinda

ante la ausencia de registro.¹³, esta afirmación desde nuestro punto de vista es parcialmente cierta y cabría hacer una precisión, es correcto que también a aquellas marcas que han logrado la notoriedad sin registro merecen esta tutela, pero de acuerdo a lo que hemos expuesto en el capítulo I, nos estaríamos refiriendo a las marcas notoriamente conocidas, sin embargo esta tutela debe proporcionárseles a todas las marcas con registro o sin él.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta el ámbito de protección oponible a terceros de las marcas que cuentan con un registro o no, ya que dicha protección no incidirá de la misma forma al momento de oponerse a un registro que viole derechos de propiedad industrial de una marca debidamente registrada. En este sentido señala Bercovitz que “hay que señalar que la notoriedad o el renombre no incide de la misma manera en la protección de las marcas no registradas que en las que sí lo están.

Al tratar de la protección en cada uno de los supuestos mencionados hay que hacer referencia a diversas cuestiones. Por una parte a la protección de esas marcas en el ámbito registral, para determinar si pueden constituir prohibiciones y en que medida puede serlo. En segundo término otro problema distinto a considerar es el de si atribuyen un derecho exclusivo de explotación de la marca y dentro de qué límites; e igualmente cómo incide la notoriedad o el renombre de la marca en las acciones ejercitables por su titular”¹⁴

Tomando en consideración lo anteriormente citado, toma fuerza el hecho de que una marca se encuentre registrada en nuestro país, ya que si nos colocamos en el supuesto de que a la marca no se le citan anterioridades o impedimentos para su registro, es claro que al titular le da protección legal, ya que la recompensa de haber cumplido con los tramites establecidos por la Ley, será de que contara con plena certeza jurídica para defender su marca y

¹³ *Op.cit.* p. 297

¹⁴ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Op. cit.* p. 171.

explotarla, así también llegado el momento cumplir con lo establecido por la Ley para solicitar la declaración o estimación de notoria o famosa y hará valer ante terceros su derecho como titular de una marca.

Por lo que hace a aquellas marcas que no han solicitado el registro, y en el supuesto de que deban oponerse a una marca idéntica o similar en grado de confusión a la propia, deberán contar con los elementos necesarios para defenderla ante la Autoridad, particularmente consideramos deberán comprobar fehacientemente un mejor uso de su marca.

2.2 Regulación del nombre comercial en México

Una vez definido establecido el concepto de nombre comercial, toca estudiar la regulación de esta institución en nuestro país. Es en el Código de Comercio de 1884 en donde podemos ver la primera legislación de esta figura en nuestro país.

“Las principales normas establecen: El nombre de un comerciante o fabricante forma parte de su propiedad mercantil, y por lo tanto no puede ser usurpado por otra persona (Art. 1424). Para que el nombre constituya propiedad es necesario que se use entero para que no puedan confundirlo con otros (Art. 1425). En las sociedades mercantiles el nombre es su razón social (Art. 1426). Nadie puede usar el nombre o razón ajenos, ni en sus documentos ni en sus mercancías (Art.1427). El nombre es propiedad personal del comerciante, por lo tanto no pasa con su negocio a tercera persona, la cual solamente podrá usar agregando *SUCESOR* o *SUCESORES* (Art. 1429). Si otro comerciante del mismo nombre establece igual giro, tendrá obligación de usar su segundo apellido u otro distintivo para evitar confusiones (Art. 1430). El comerciante que use su nombre, no necesita hacer el depósito establecido para las marcas (Art.

1432). La usurpación del nombre produce la acción civil de daños y perjuicios, independientemente de la pena respectiva (Art. 1433)¹⁵

Analicemos la legislación anterior; como podemos observar esta legislación en su momento tal vez fue adecuada a la realidad de los establecimientos o giros mercantiles, sin embargo actualmente lo anteriormente señalado se encuentra superado, ya que el nombre comercial se puede transmitir como un bien parte del patrimonio de la empresa. Ahora bien la violación del nombre comercial actualmente no solo se puede recurrir a la acción civil que propiamente sería en segunda instancia, ya que previamente se deben agotar todos los recursos en este caso sería la infracción administrativa ante el IMPI, antes de recurrir a la instancia de los tribunales civiles a efecto de crear precedente.

El Convenio de París señala lo siguiente respecto a la regulación que los Estados parte de este acuerdo deben tomar en cuenta:

Artículo 8

Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

La Ley vigente de la Propiedad Industrial regula hoy en día a la figura del nombre comercial de la siguiente forma:

ARTÍCULO 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el

¹⁵ Rangel Medina, David. "La propiedad industrial en la legislación mercantil mexicana" Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 20, 1990. pp. 605-606.

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

ARTÍCULO 106.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

ARTÍCULO 107.- La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

ARTÍCULO. 108.- Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación.

ARTÍCULO 109.- No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa

o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de esta Ley.

ARTÍCULO 110.- Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

ARTÍCULO 111.- En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

ARTÍCULO 112.- El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

Respecto al tema del nombre comercial Castrejon opina que “es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con modalidades específicas, con limitaciones expresas en la Ley y es un derecho privilegiado, en función de la colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso.”¹⁶

Como se puede observar en los preceptos anteriores, la Ley de la Propiedad Industrial no requiere que el nombre comercial sea registrado para que le sea reconocido su derecho exclusivo de explotación sobre este signo distintivo, a pesar de ello la Ley “admite la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, atribuyendo a dicha publicación la consecuencia de

¹⁶ *Op. cit.* pp. 76,77.

establecer la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial”¹⁷

En el caso que el titular de un nombre comercial solicite la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial, este “debe tener determinados elementos peculiares que permitan distinguir al establecimiento de que se trate, (principio de especialidad) de otros de su mismo genero.”¹⁸, es el caso que el Instituto practicará al signo distintivo un examen de fondo para verificar si es que existe un nombre comercial idéntico o similar en grado de confusión aplicado a un giro comercial mercantil, cuya publicación se encuentre en tramite o ya haya sido concedida.

Si es que no existe algún nombre comercial idéntico o similar en grado de confusión con el que se ha solicitado, entonces el Instituto procederá a realizar la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, además de otorgarle un título al propietario del nombre comercial, es aquí donde realizamos una critica a la forma en como se encuentra regulado el nombre comercial, toda vez que al otorgar un título de publicación expedido por el IMPI, este documento hace las veces del título otorgado a las marcas, es en este sentido que consideramos que se equipara a un registro y no a una mera publicación.

Jalife señala que “el nombre comercia, por especial naturaleza y por definición de la ley se encuentra protegido a favor de quien lo emplea, desde el momento mismo en que su utilización principia. La publicación en la *Gaceta de la Propiedad Industrial*, tal como lo determina el artículo 106 de la LPI, únicamente establece la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.”¹⁹

¹⁷ Rangel Medina, David. *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*. Mc. Graw Hill. UNAM. México. 1998. p. 84.

¹⁸ *Idem*.

¹⁹ *Op. cit.* p. 312

La zona geográfica de clientela efectiva, es un elemento importante en el nombre comercial para su protección, señala Jalife que la delimitación de la zona geográfica de clientela efectiva es una de las situaciones mas difíciles y se debe ceñir a criterios objetivos y afirma que “el criterio mas efectivo al que se puede recurrir es, en un principio, el que la ley establece, consistente en la difusión masiva y constante del nombre comercial de que se trate, y en segunda instancia, a los registros y facturación que comprueben objetivamente el lugar de residencia de la clientela habitual del establecimiento.”²⁰

Coincidimos con la opinión del autor anterior, respecto al criterio establecido en Ley; que anteriormente no se conocían medios de difusión tan masivos tales como la televisión y sobre todo el mas poderoso el Internet, lo cual le permite darse a conocer al titular de una nombre comercial mas allá de donde se encuentra físicamente su establecimiento, a manera de ejemplo podemos señalar que no solo en su localidad sino en cualquier parte del mundo, por lo que hace a la facturación y registro, serian de forma objetiva las pruebas mas congruentes para demostrar la procedencia de la clientela.

Finalmente el artículo 112 de la Ley establece que el nombre comercial se registrará a lo aplicable a las marcas, en este sentido consideramos que en gran mayoría comparten tanto las marcas como el nombre comercial las mismas prerrogativas, salvo excepciones, ya que como hemos señalado la marca que puede ser un signo o medio, que se puede aplicar a casi cualquier producto o servicio que se comercialice o no, a diferencia del nombre comercial que es un signo distintivo forzosamente y solamente se aplica a giros mercantiles, consideramos que esta seria la mayor diferencia que marca el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial. En este sentido, podemos considerar que si el nombre comercial también es un signo para distinguir una empresa o persona jurídica de otra con similar o idéntica actividad industrial, que se rige por los

²⁰ *Op.cit.* p. 314

mismos principios que la marca, entonces el nombre comercial también puede lograr el grado de notoriedad o de fama, sin embargo este punto será tratado en el capítulo siguiente a efecto de ahondar en el tema.

2.3 Procedimiento de declaración de notoriedad o fama

En este punto estudiaremos la forma en como actualmente la Ley de la Propiedad Industrial tiene regulada las declaratorias de notoriedad y fama de las marcas, así como las marcas que ha declarado notorias o notoriamente conocidas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Consideramos que no solo se limita a un solo artículo la forma de declaratoria sino que todos los artículos se concatenan entre sí, tal situación nos permitirá analizar la estructura de cómo la Autoridad lleva a cabo el procedimiento de declaración de notoriedad. El procedimiento de declaratoria o estimación de una marca es un acto de Autoridad *sui generis*, ya que solamente en México se otorga protección a las marcas notorias o famosas de esta forma.

Ahora bien, analizando la Ley de la materia por lo que respecta al procedimiento que tiene establecido para declarar una marca con el grado o *status* de notoriamente conocida o famosa, el artículo 98 bis en su último párrafo establece que:

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

Es decir, en este sentido se podrá utilizar cualquier medio de prueba permitido por la Ley, es decir todos aquellos que no vayan en contra de la moral y las buenas costumbres de forma general.

Sin embargo, para determinar que pruebas son admitidas por la Ley de la Propiedad Industrial de forma supletoria se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual señala:

Artículo 93.- La ley reconoce como medios de prueba:

I.- La confesión.

II.- Los documentos públicos;

III.- Los documentos privados;

IV.- Los dictámenes periciales;

V.- El reconocimiento o inspección judicial;

VI.- Los testigos;

VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y

VIII.- Las presunciones.

Cabe precisar que la Ley de la Propiedad Industrial, precisa que tanto la prueba testimonial como la confesional serán admisibles en caso de que estén contenidas en documento, sin embargo este debe tener plena fe pública.

Retomando el procedimiento de declaración de notoriedad o fama de una marca, el artículo 98 bis-2 establece los requisitos obtener la declaratoria de notoriedad o fama:

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

I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o

servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las fracciones anteriores expuestas en el artículo 98 bis 2 son una inadecuada adaptación del fragmento antes citado de la “Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, ya que desde nuestro punto de vista y como lo hemos venido señalando la actual regulación no se adapta a la realidad de las marcas no solo en México, sino en el mundo.

La primera crítica que realizamos se desprende de las fracciones I, II y III del precepto legal antes citado, toda vez que no se puede limitar al público que consume un producto o servicio, sino a todo el público en general, lo anterior debido a que como hemos mencionado no todas las marcas son objeto de actos de comercio.

Ahora bien en un segundo plano, la Ley no establece que se va a entender por publicidad efectiva de la marca, es decir en nuestra consideración esto deja una clara laguna en el texto de la Ley e incluso en estado de indefensión a aquellas marcas que por el hecho de ya cuentan con el prestigio necesario para ser notorias o famosas y no invierten lo suficiente en “publicidad” sino que la calidad de su producto o servicio es lo que atrae para captar clientela en el caso de las marcas de comercio.

Por lo que refiere al volumen de ventas o los ingresos que percibe una marca, consideramos que esta información es confidencial de una empresa y no con ello va a generar la notoriedad o fama de la marca. Volvemos a citar el ejemplo del buscador de Internet "GOOGLE" esta es una marca que presta un servicio gratuito de búsqueda en la cual el usuario no paga un solo peso, dólar o euro para efectuar una búsqueda de cualquier palabra o referencia en Internet, sino que esta marca ha logrado su fama por el uso y recomendación que los usuarios de la red hacen y se comunican entre ellos, por lo cual considerar el volumen de ventas continua dejando en estado de indefensión al titular de una marca.

Por todo lo anterior consideramos las siguientes posiciones; si el Instituto debería considerar la posibilidad de o bien eliminar el acto de declaración y evidentemente de estimación de una marca como notoria o famosa, toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación para efectuar este tipo de actos administrativos. O bien si en verdad desea realizar una adecuada protección a las marcas que logran este reconocimiento entre el público considerar los criterios establecidos en la "Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas" flexibilizando los requisitos para que únicamente se presenten aquellos que efectivamente determinen la notoriedad o fama de una marca.

Los requisitos señalados en el artículo 98 bis-2, vienen a ser pruebas para demostrar la notoriedad o fama, por lo cual cabe señalar el siguiente criterio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

V-P-SS-359

MARCA NOTORIA. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.- En términos de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para demostrar la notoriedad en México de una marca se pueden emplear todos los medios probatorios

permitidos por la ley. Entonces, si la actora dentro del procedimiento de declaración administrativa de nulidad para demostrar la notoriedad de la marca de la cual es titular, exhibe diversas pruebas que se encuentran dentro de las permitidas por la ley de la materia, deben ser analizadas y valoradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en forma concatenada, y expresar en forma razonada si con las mismas se demuestra o no la notoriedad de la marca en cuestión. (19)

Juicio No. 11324/01-17-09-5/917/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de junio de 2003, por mayoría de 6 votos a favor y 1 con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003. p. 191

De acuerdo al criterio anterior, bastaría con que el titular de una marca que considere que por sus características es notoria o famosa, muestre con cualquier prueba de las permitidas por la Ley, y que con estas demuestre que la marca es notoriamente conocida o famosa, el Instituto expresara sin con ellas queda demostrado si la marca es notoria o famosa, con lo cual el IMPI estaría declarando que la marca tiene este grado, sin necesidad de cubrir rigurosamente todos los requisitos establecidos por en el artículo 98 bis 2.

Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha declarado las siguientes marcas como notorias y famosas:

REGISTRO	DENOMINACIÓN	DECLARATORIA
739383	ANDREA	NOTORIA
1039899	CINEPOLIS	FAMOSA
848424	REDBULL	FAMOSA
95836	GANSITO	FAMOSA
261268	MARINELA	FAMOSA
164548	BARCEL	NOTORIA

cual

que la

notoriedad no es un procedimiento atractivo para los titulares de marcas, ya que son pocas las marcas que han solicitado ante la Autoridad la declaratoria de notoriedad o fama.

Con lo
queda
demostrado
declaración de

2.3.1 Criterios de estimación y declaratoria de las marcas notoria y famosa

El documento que contiene la “Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, dictada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), señala los siguientes criterios para determinar la notoriedad de una marca:

PARTE I

DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Artículo 2

Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro

1) [*Factores que deberán considerarse*]

a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración

cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. **el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;**

2. **la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;**

3. **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;**

4. **la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;**

5. la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.

2) [*Sector pertinente del público*] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no necesariamente en forma limitativa:

i) los consumidores reales y/o (*sic*) potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un

Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podría ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podría determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros dan aplicación al apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.

3) [Factores que no serán exigidos] a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;

ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o

iii) que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2) d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.

Como podemos observar en el fragmento anterior obtenido de la “Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, debería ser contemplada dentro del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de establecer criterios concretos y bien fundados para estimar la notoriedad o fama de cualquier marca. Si bien es cierto que el IMPI es la autoridad perito en materia de propiedad industrial y que a través de sus decisiones de forma general se decide el rumbo de todos los elementos relacionados con la propiedad industrial, también este debe de contar con todos los elementos necesarios para poder emitir sus resoluciones y decisiones.

Cabe resaltar que en el fragmento desde nuestro punto de vista la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establece criterios claros para considerar una marca notoria, sin embargo, consideramos que estos criterios también podrían ser tomados en consideración para declarar famosa una marca. Sin embargo, como bien señala la recomendación de la OMPI, **la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia.**

Otro punto interesante es el de las jurisdicciones que considera esta declaración emitida por la OMPI la cual no requiere que la marca notoria o famosa si el caso se encuentre registrada en otro estado miembro, y también podríamos considerar que se encuentre registrada forzosamente en México.

Ahora bien, si los requisitos establecidos en el artículo 98 bis 2 son de forma general absurdos, cualquier titular de una marca consideraría que con

cubrirlos es suficiente a efecto de que la autoridad declare *ad perpetuam* su marca como notoria, sin embargo esto es falso ya que aunado a los excesivos requisitos y al pago de derechos inconcebible, las condiciones por las cuales se origino la notoriedad o la fama subsisten solo por 5 años a partir de la fecha de la declaratoria, esto se encuentra plasmado en el artículo 98 bis 3 que a la letra dice:

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

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

Lo establecido por este precepto consideramos que es por demás absurdo, incoherente e ilegal; ya que como hemos venido señalando y defendiendo, la notoriedad y la fama son cuestiones de hecho y de tracto sucesivo, que se configuran con el uso y la aceptación de la marca, por lo cual considerar que las condiciones de declaratoria subsisten por cinco años a partir de la declaratoria, es totalmente falaz y absurdo, ya que es incoherente pensar que por un periodo de cinco años la marca va a ser notoria o famosa y posteriormente deja de serlo al menos en un plazo tan corto.

Coincidimos con Jalife cuando menciona que: “Si para que los efectos de la declaratoria se mantengan “vigentes”, es necesario exhibir cada cinco

años las mismas pruebas que la generaron, es claro que el titular tendrá sobre sí una obligación por demás gravosa y eventualmente incumplible, que habrá de retrotraer sus posibles beneficios”²¹, dicho de otra forma y a manera de dejar mas clara la idea, a cualquier titular de marca notoria o famosa en México le resulta poco atractivo la forma en como se reconoce la notoriedad o la fama de una marca en nuestro país, ya que contrario a que aquellas marcas tanto nacionales y sobre todo extranjeras encuentren en nuestra nación seguridad jurídica para estos bienes inmateriales, les parece poco atractivo e inusual.

2.4 Defensa de las marcas notorias, famosas y el nombre comercial, a través de acciones procesales contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial

En esta parte de este trabajo de investigación nos referimos a las acciones procesales tendientes a la protección en México de las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas.

La Ley de la Propiedad Industrial prevé en su texto las acciones de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación y la infracción administrativa. Lo conducente es analizar las acciones procesales a que pueden recurrir los titulares de marcas notorias, famosas y nombres comerciales, y si todas son aplicables a estas figuras.

2.4.1 Nulidad

Toca analizar a la nulidad como una de las acciones por las cuales puede acudir el titular de una marca o de un nombre comercial:

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

²¹ *Op.cit.* p. 301

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

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;

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

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

IV.- 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.- 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.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado 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.

Sepúlveda señala que “la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla y empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos.”²²

“La nulidad de una marca registrada no se da de pleno derecho, sino que requiere de una declaración administrativa de nulidad de parte del IMPI”²³, es decir que para que exista la nulidad de un registro marcario, aquel que demuestre interés jurídico en la nulidad de un registro de marca debe acudir ante el IMPI para solicitarlo, en caso contrario de oficio no se dicta la nulidad.

Bercovitz señala uno de los principios generales por los cuales procede la caducidad de acuerdo a la legislación mexicana, afirma este autor que “la declaración de nulidad significa que la marca inscrita no reunió en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada”²⁴. En este mismo sentido Castrejón opina que “se puede establecer que la institución jurídica de la Nulidad se deriva fundamentalmente a vicios de origen ya sea formales o materiales.”²⁵

²² *Op. cit.* p. 216.

²³ Reyes Lomelín. Arturo David. *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*. Porrúa. México. 2003. p. 66.

²⁴ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Apuntes de derecho Mercantil*. Aranzadi editorial. Navarra. 2000. P.436.

²⁵ *Op.cit.* p. 213

Fernández-Novoa señala que la nulidad marcaria surge en tanto, “el signo o medio registrado no posee aptitud para distinguir en el mercado los productos o servicios del titular frente a los productos o servicios, idénticos o similares, de los competidores.”²⁶, en este punto coincidimos con el autor toda vez que invoca el principio de distintividad de la marca, ya que a efecto de evitar confusión y competencia desleal una marca debe distinguir los productos o servicios que desea proteger diferenciándolos de otros similares o iguales que existan en el mercado. Continuando con la opinión de este autor, señala que la marca será nula cuando sean “signos e indicaciones genéricas y descriptivas; formas impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos que afectan su valor intrínseco; signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; signos y denominaciones engañosas; los colores básicos y sus tonalidades, los signos oficiales”²⁷, en este sentido este autor señala de forma general que la nulidad de un registro marcario procede cuando se viola el principio de distintividad de un signo.

Sirven de apoyo los siguientes criterios de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

V-P-SS-449

NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. PARA QUE SE DECLARE BASTA QUE SE HAYA OTORGADO CON BASE EN DECLARACIONES FALSAS O INEXACTAS.- Como en el artículo 147, fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas el legislador se limitó a establecer que el registro de una marca sería nulo cuando el mismo se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas, sin hacer alusión a elemento

²⁶ Fernández-Novoa. *Op.cit.* p. 276.

²⁷ *Ibid.* P. 277

adicional alguno, como lo sería que tales declaraciones se hubieran hecho con mala fe o afectando los derechos de un tercero, consecuentemente basta que en la solicitud se hayan asentado datos falsos o inexactos para que se considere que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral referido y la marca sea declarada nula, resultando irrelevante que al resolver la causal de nulidad, la autoridad respectiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no haya analizado si hubo mala fe en las declaraciones falsas o inexactas contenidas en la solicitud de registro marcario. (10)

Juicio No. 8083/01-17-06-9/1121/02-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de octubre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario: Lic. Raúl García Apodaca.

(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2004. p. 149

V-TASS-128

NULIDAD DE UNA MARCA. DEBE ESTARSE A LAS SEMEJANZAS FONÉTICAS Y GRÁFICAS EN GRADO DE CONFUSIÓN Y NO A SUS DIFERENCIAS.- Cuando se trate de marcas de productos relativas a la misma clase para determinar si existe o no semejanza en grado de confusión debe estarse a las semejanzas encontradas en las marcas y no a sus diferencias. Por ello, si se encuentran semejanzas en grado de confusión que se aprecian del análisis fonético y

gráfico de las marcas dado que las marcas tienen una misma parte inicial y final al utilizar prefijos y sufijos idénticos ubicados en las mismas posiciones en las que recae mayor fuerza y su parte central, en las que recae menor fuerza, tiene variación, es claro que dicha semejanza que tiene énfasis son suficientes para demostrar la confusión entre ambas marcas, resultando insuficiente para evitar la confusión entre ambas marcas la existencia de las variaciones en su parte central en la que recae menor fuerza. En consecuencia, si la autoridad administrativa niega la nulidad de una marca argumentando que existe la suficiente distintividad entre las marcas con motivo de una variación en las sílabas centrales de las palabras que conforman las marcas, aun cuando existan letras iniciales y finales en común, dicha resolución se encuentra indebidamente fundada y motivada y es violatoria de lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional en relación con los artículos 151, fracción I y 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, porque la marca en cuestión es nula al haberse otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Materia dado que la misma no era registrable como marca por ser semejante en grado de confusión a la marca de la actora registrada, vigente y aplicada a productos de la misma clase, dado que del examen a primera vista de ambas marcas surgen mayores elementos semejantes y con mayor fuerza que provocan la confusión y un elemento diferenciado con menor fuerza que impide hacer ver al consumidor a primera impresión que esté frente a marcas diferentes, pues por el contrario, se aprecia que se trata de marcas semejantes, y por ello sí se actualiza la causal de nulidad de la marca contrario a lo sostenido por la autoridad. (12)

Juicio No. 10201/01-17-08-2/173/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de febrero de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 5 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.

(Tesis aprobada en sesión de 10 de febrero de 2004)

**R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo II. No. 42. Junio 2004.
p. 540**

El artículo 98 bis 8, prevé los supuestos en los cuales procede la nulidad de la declaratoria de notoriedad o fama de una marca:

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.

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 este sentido consideramos en este artículo mas o menos adecuada la protección que la Ley otorga a los titulares de marcas notorias o famosas, toda vez que señala supuestos en los cuales se afecta directamente a los titulares de este tipo de marcas, ya que establece supuestos tales como aquella marca que haya sido concedida en contravención a lo establecido en la Ley, cuando las pruebas que se alleguen para demostrar la notoriedad o fama sean falsas y cuando estas no se hayan valorado adecuadamente, sin embargo como hemos dicho contar con una declaratoria por parte del IMPI, viene a ser del todo inoficiosa y sin sentido.

2.4.2 Caducidad

En el caso de la caducidad en materia de marcas y nombres comerciales esta de forma general procederá por la falta de uso de los signos distintivos.

Señala Castrejon que “en el Derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios”²⁸

ARTÍCULO 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

²⁸ *Op. cit.* p. 303.

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

Básicamente el supuesto de caducidad de la marca radica en el uso que su titular hace de esta.

Bercovitz señala lo siguiente respecto de la caducidad: “la caducidad de la marca, a la que se equipara la renuncia del titular sobre la misma, significa que la marca ha sido plenamente válida hasta el momento en que se produce la caducidad”²⁹; “la caducidad de la marca implica que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce”³⁰, dicho en otras palabras una vez que la marca deja de ser usada por su titular la marca perfectamente puede ser sujeta de la acción de caducidad, toda vez que aquel que tenga interés jurídico en obtener el registro de marca deberá demostrar que dicho registro marcario ha caído en desuso, es así como Bercovitz clasifica la caducidad en dos grupos las cuales son resultado de la voluntad directa o indirecta del titular de la marca que se pretender someter a este procedimiento.

Es así que un registro marcario en la legislación mexicana es caduco por no efectuar la renovación de la misma, o bien cuando un tercero con interés jurídico en que se conceda la caducidad de un registro marcario demuestre que dicha marca en conflicto no ha sido usada tres años anteriores a partir de la fecha en que se presenta la solicitud administrativa de caducidad.

Respecto a la caducidad señalan Vilalta y Méndez que “en este procedimiento debe señalarse que pecha sobre el titular de la marca o signo

²⁹ Bercovitz Rodríguez-Cano. *Op. cit.* p. 436.

³⁰ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico.* Aranzadi. Navarra. 2002. p. 209.

distintivo la carga de probar que estos han sido usado con arreglo a derecho o bien que existen causas justificadas de la falta de uso. Es decir, se produce una inversión de la carga probatoria; el Registro en este aspecto no otorga al derecho una presunción ni siquiera iuris tantum de su existencia³¹, en este sentido en el derecho mexicano, el solicitante de una marca a quien le es citada una anterioridad puede solicitar ante el IMPI la declaración administrativa de caducidad de ese registro marcario que le fue citado como anterioridad si derivado de una investigación que se realice en el expediente o registro de marca citado, se demuestra que este no ha sido usado en los tres años inmediatos anteriores a la fecha en que fue solicitada la marca.

Es decir, el nuevo solicitante debe demostrar que la marca que le fue citada como anterioridad no ha sido usada, contando tres años a partir de la fecha en que fue solicitada la nueva marca.

Sirven de apoyo los siguientes criterios de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

V-P-2aS-610

CADUCIDAD DE MARCAS.- No se actualiza mientras subsista el uso por parte del titular de la marca, quien puede otorgar licencia para vender el producto o servicio que su registro distingue, y en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo es necesario probar que la marca se distribuye como producto en territorio nacional, a través de cualquier persona con quien se realicen actos de comercio en el país. (22)

³¹ Vilalta, A Esther, Méndez, Rosa M. *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*. BOSCH. Barcelona. 2000. p. 31

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35739/04-17-05-6/655/05-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. (Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2007)

PRECEDENTE:

V-P-2aS-542

Juicio Contencioso Administrativo No. 35740/04-17-03-8/477/06-S2-06-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de octubre de 2006, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretaria: Lic. Teresa Isabel Téllez Martínez.- Magistrada encargada de supervisar engrose: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario encargado del engrose: Lic. Andrés Enrique Sánchez Drasdo y Albuerne.

(Tesis aprobada en sesión de 31 de octubre de 2006)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo III. No. 73. Enero 2007. p. 1339

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 192

Por lo que hace a la caducidad del nombre comercial, cabe tomar en cuenta el siguiente criterio:

V-TASR-XXI-1094

CADUCIDAD DE UN NOMBRE COMERCIAL.- PROCEDE SU ADMISIÓN Y TRÁMITE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Si bien es cierto que el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo están protegidos, sin necesidad de registro, por el hecho de ser usado, también lo es que el artículo 112 de la Ley en comento establece que en lo no previsto por la Ley, y le sea aplicable en relación con los nombres comerciales, se regirá por lo relativo a las marcas; en tal virtud, y toda vez que los preceptos legales relativos a los nombres comerciales, no señalan consecuencias jurídica alguna ante el hecho de que un nombre comercial no sea usado, se debe tomar en cuenta lo establecido por el artículo 130, relativo a marcas, el cual establece 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 su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituya 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”; en consecuencia, deviene ilegal lo resuelto por el Instituto Mexicanos de la Propiedad Industrial en el sentido de que para efectos de ser protegidos los nombres comerciales, es suficiente que se demuestre el uso de los mismos, el cual no se registra, sino que únicamente se

publica, por virtud de lo cual la caducidad sólo es aplicable a registros y no a las publicaciones y que por tanto, no es posible declarar la caducidad de un registro inexistente, apreciación ésta que resulta incorrecta, toda vez que debe atender a lo establecido por el artículo 130 en mención y proveer sobre la caducidad del nombre comercial que le sea planteado por un particular, resolviendo lo que en derecho proceda. (1)

Juicio No. 20944/02-17-10-6.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de agosto de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ricardo Sergio de la Rosa Vélez.- Secretaria: Lic. Beatriz Sánchez Valdovinos.

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 43. Julio 2004. p. 243

Cabe puntualizar que es diferente la caducidad de un registro marcario a lo que establece el artículo 98 bis 3, ya que tal y como se encuentra regulada actualmente la marca notoria, el titular de una marca puede seguir renovando su marca tal y como lo establece el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, en ese sentido consideramos que si transcurren los cinco años que establece el artículo 98 bis 3, pero si el titular del registro de marca continua renovando su registro la marca *per se* sigue existiendo y es vigente, por tanto se presume que se continua usando, dando como conclusión que aun y cuando la Ley considere que su declaratoria de notoriedad o fama se ha perdido, viene a ser ilegal esta disposición toda vez que la marca continua usándose y es conocida por determinado sector de público o bien por todo el público, lo que viene a demostrar que con o sin declaratoria la marca sigue siendo notoria o famosa.

2.4.3 Cancelación

Es procedente la cancelación en los siguientes casos:

ARTÍCULO 153.- 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.

ARTÍCULO 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

Señala Castrejón que “la cancelación en materia marcaria podría definirse como la terminación de una marca por causas voluntarias o de interés público, requiriéndose la declaración administrativa por parte de la Secretaría de Economía por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”³²

La cancelación mas allá de una acción para defender la marca es la de un consentimiento tácito que el titular de una marca hace al consentir que su marca se vaya convirtiendo en una denominación de uso común. El hecho de hacer mención de la cancelación en esta parte es debido a que marcas tan notorias o famosas tales como KLEENEX, COTONETES, LAGUER o RIMMEL, que han corrido o están por correr el riesgo de que al ser tan famosas en los

³² *Op. cit.* p. 320.

productos o servicios que distinguen que se han convertido en palabras o denominaciones genéricas para los productos y que incluso el público consumidor identifica más los productos por sus denominaciones que por los nombres reales que se encuentran en la clasificación internacional.

El otro supuesto de cancelación de la marca es porque el titular de la misma considere que esta ya no le es útil, por lo cual *motu proprio*, puede acudir ante la autoridad competente, como bien sabemos el IMPI para solicitar la cancelación unilateralmente sin tener que llegar a un procedimiento tan complejo.

2.4.4 Infracción

El nombre correcto para este recurso que establece la Ley de la Propiedad Industrial, es el procedimiento de declaración de infracción administrativa. “El sistema de infracción intelectual comprende un conjunto de normas tanto de carácter sustantivo, como de carácter adjetivo, que se encarga de hacer posible la existencia de un proceso de determinación de aquellas conductas que constituyen violaciones”³³

Acosta Romero afirma que la infracción administrativa es “todo acto o hecho que una persona que viole el orden establecido por la Administración Pública, para la consecución de sus fines”³⁴ respecto a lo anteriormente señalado este autor también señala que “el hecho de cometerse una infracción administrativa, da lugar a un procedimiento administrativo, para determinar la responsabilidad del infractor”³⁵, es en ese momento en el que el titular de una marca, de un nombre comercial y de forma general de cualquier signo distintivo, invención e incluso derechos de autor, al ver afectados sus derechos de

³³ Parets Rodríguez, Jesús. El proceso administrativo de infracción intelectual. Sista. México. 2007. p. 36.

³⁴ Acosta Romero. *Op. cit.* p. 1136.

³⁵ *Ibid.* p.1143.

propiedad industrial o intelectual puede recurrir ante la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para demandar la infracción sobre los derechos que consideran violados.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los supuestos en los cuales se incurre en una infracción administrativa.

ARTÍCULO 213.- Son infracciones administrativas:

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

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

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

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a

sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Del anterior precepto consideramos que para nuestros fines son aplicables las fracciones I, III a X, XVII a XXI, XXVI y XXVII

Claramente en este artículo encontramos supuestos aplicables al caso concreto de las marcas y de igual forma para el nombre comercial. Sin embargo si una marca notoria o famosa encuadra en los supuestos relativos a marcas es posible solicitar la infracción cometida en contra de una marca que cuente con

esta distinción. Con esto no pretendemos analizar fracción por fracción de este precepto, sino que simplemente enunciar las acciones a las que puede acudir el titular de un nombre comercial o una marca ante alguna situación que atente contra sus derechos de propiedad industrial.

Como hemos podido analizar a lo largo de este capítulo, la legislación mexicana regula a las marcas notoriamente conocidas y famosas con deficiencias, sobre todo en la reforma recientemente realizadas la Ley respecto a los signos distintivos famosos y notorios, regulación que es del todo deficiente, ambigua, oscura e imprecisa para el titular de una marca, con lo que en cierto modo se puede ver afectada la llegada de nuevos inversionistas a nuestro país, los cuales son los titulares de este tipo de marcas, por lo cual es de considerar que no solo para los extranjeros sino también para los nacionales se les de un respaldo suficiente para que además de sus marcas traigan consigo todo lo que conlleva contar con una marca, es decir inversión e infraestructura.

CAPÍTULO III

3.1 Estudio de Derecho comparado de la marca Notoria y Famosa en otros sistemas jurídicos

Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, para efectuar la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en 2006, respecto a las marcas notorias y famosas el legislador debió considerar todo el entorno y el espectro de protección que un signo distintivo conlleva, es por ello que nos daremos a la tarea de analizar algunos países de primer mundo y en vías de desarrollo; y cómo estos regulan en sus legislaciones a los signos distintivos notoriamente conocidos y famosos.

3.1.1 Convenio de París

A efecto de dar pauta a las legislaciones en la materia, consideramos pertinente señalar el acuerdo base del que parte la legislación en materia de marcas notorias, nos referimos al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el cual el artículo 6 bis es el que establece dicha protección recordemos que este artículo fue adicionado en la conferencia de revisión de dicho convenio en La Haya, mismo que señala lo siguiente:

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.

Artículo 10 bis

Competencia desleal

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.¹

Como es bien sabido, el Convenio de París desde nuestro punto de vista es de acuerdo a la clasificación kelseniana de las normas y a la jerarquía de normas que existe en nuestro país, el origen de la regulación que México adopto al ser parte de dicho acuerdo internacional. Derivando de ella no solo la legislación en materia de marcas notorias en México sino en todos los países adheridos a este acuerdo.

Especial atención merece la protección reforzada de que disponen los signos notorios y famosos, misma protección a la que nos hemos referido y defendido en este trabajo. Ahora bien resultara interesante conocer y comparar como son protegidos los signos notorios y famosos en diversas legislaciones.

“De acuerdo con el texto del precepto, el uso o el registro de una marca que pueda resultar confundible con una marca notoriamente conocida, debe resultar prohibido por las autoridades del país miembro de la Unión, ya sea de oficio o a instancia de parte, aun cuando el signo notoriamente conocido no haya accedido al registro.”²

“Las consecuencias jurídicas del supuesto tipificado por el artículo 6 bis CUP estriban en la atribución de una triple facultad al titular de la marca

¹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

² MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Editorial Civitas. Madrid. 1995. p. 205

notoriamente conocida. En primer lugar, la facultad de dirigirse al órgano administrativo competente del país donde la marca es notoriamente conocida para que rehúse el registro de una marca que constituye una reproducción, imitación o traducción de la marca notoriamente conocida. En segundo término, el titular de la marca notoria dispone de la facultad de ejercitar la acción civil de nulidad de registro de una marca idéntica o semejante. Y, finalmente, se atribuye al titular la facultad de ejercicio de las acciones pertinentes para que se prohíba el uso de una marca confundible con la marca notoriamente conocida”³

Visto lo establecido por el Convenio de París, pasaremos a estudiar las particularidades de las legislaciones de algunos países que consideramos son importantes a efecto de adecuarlos a la realidad de nuestro país respecto a la regulación de las marcas notorias y famosas.

3.1.2 España

Al ser la madre patria, España tiene una fuerte influencia en nuestro sistema jurídico, por lo cual consideramos importante analizar como regula y otorga protección a las marcas notorias y famosas dicho país.

La Ley española de 7 de diciembre de 2001 o Ley 17/2001, misma que se encuentra vigente señala en su exposición de motivos la particularidad de darle a las marcas notorias y de renombre una protección reforzada, misma que señala lo siguiente:

Fragmento de la exposición de motivos de la Ley 17/2001, el cual hace referencia a la protección que merecen las marcas y signos notorios y famosos:

³ *Ibid.* p.209

Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.

Vista la exposición de motivos de la Ley la cual nos parece muy interesante ya que no solo considera a las marcas notorias y de renombre, sino también a los nombres comerciales notorios, punto que desarrollaremos en el presente capítulo un poco mas adelante, de momento toca señalar los artículos que establecen la regulación y protección reforzada que en España se le da a los signos notorios:

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos

anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados,

respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c), y en el artículo 7.2.⁴

Vistos los preceptos anteriores y la exposición de motivos de la Ley española podemos mencionar que tienen protección tanto las marcas con registro en España, como aquellas que no lo tienen, consideramos esta situación importante porque cuando una marca logra la notoriedad o fama el hecho de no estar registrada, no debe ser impedimento para que tenga protección, por lo que hace a las marcas registradas estamos de acuerdo en que se les otorgue una protección reforzada que desde nuestro punto de vista no solo debe ser para un solo signo distintivo sino que se debe extender a todas las marcas que se encuentren ligadas al mismo titular.

Señala Massaguer que “desde un punto de vista terminológico se manejan tres categorías diversas: marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, marca notoria y marca renombrada”⁵, las marcas notoriamente conocidas de acuerdo a la Ley española y al Convenio de París, son aquellas marcas que no cuentan con un registro, sin embargo a pesar de ello tienen cuentan con la protección que merecen este tipo de marcas, a través de instancias administrativas por medio de la nulidad, la marca notoria propiamente es aquella que desde su origen conto con un deposito o registro nacional cuya reputación sea susceptible de ser aprovechada por otros mediante su registro y finalmente la marca renombrada la cual equiparando con lo que tenemos en México equivale a la marca famosa la cual, es aquella que es conocida por todo el público consumidor o no y que tiene protección no solo para la clase que fue solicitada sino para todas las clases de productos o servicios.

⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

⁵ MASSAGUER. *Op.cit.*p.153.

En el caso de España tanto las marcas notoriamente conocidas (sin registro) marcas notorias registradas y marcas renombradas tienen un diferente alcance de acuerdo a su contenido. Massaguer precisa que “por alcance se entienden las condiciones específicas de protección de estas marcas” y por contenido “conjunto de facultades atribuido a su titular para la defensa de la marca”⁶

Fernández-Nóvoa señala al respecto “la marca notoriamente conocida constituye una categoría superior o *genus* en el que se encuadra – como *species* calificada – la marca renombrada. En efecto la marca renombrada es un subtipo individualizado de la marca notoriamente conocida. Es aquella marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes; coincidimos con este autor al señalar que la marca de renombre es una subespecie de marca notoria ya que esta es conocida además del círculo correspondiente del público, también por la generalidad, en este sentido podemos afirmar que toda marca famosa es notoria, pero la marca notoria no es famosa, sino hasta que es conocida por la totalidad del público, por cualquier circunstancia de hecho.

Hasta este punto consideramos las siguientes características en el sistema español:

1° Las marcas notorias son divididas, en marcas notoriamente conocidas, las cuales no tienen registro, sin embargo son oponibles frente a un registro que afecte directamente su especialidad. Marcas notorias, las cuales cuentan con un registro y finalmente las marcas de renombre que son conocidas por todo el público en general.

⁶ *Op. cit.* p. 163

2° El espectro de protección que cada una de estas figuras tiene es diferente, dependiendo de su situación jurídica, es decir si cuentan o no con registro.

3° A todas estas categorías les corresponde una protección reforzada de acuerdo a su grado de conocimiento.

3.1.3 Alemania

Señala Fernández-Nóvoa que históricamente corresponde a los “Tribunales alemanes el mérito de haber iniciado en Europa una línea jurisprudencial tendente a conferir una protección reforzada a la marca dotada de renombre”⁷, en específico señala el autor antes citado que es probable que los primeros precedentes se hayan fijado en dos sentencias fijadas por los tribunales alemanes inferiores en los años 1923 y 1924, a saber la primera dictada en el Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz de 11 de abril de 1923 en el caso de la marca “4711” y la segunda dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924 referente a la marca “Odol”⁸

Posteriormente al trabajo iniciado por los tribunales alemanes inferiores el Tribunal Supremo del *Reich* o *Reichsgericht*, concedió el 12 de enero de 1927 concedió a la marca “SALAMANDER” una protección más allá de la regla de especialidad.⁹

Terminada la segunda guerra mundial el Tribunal Supremo alemán o *Bundesgerichtshof* continuo protegiendo a las marcas renombradas de lo cual se puede destacar que la jurisprudencia de este Tribunal se ramifico en dos vertientes, señala Fernández-Novoa que “una primera línea que, apoyándose en las normas civiles sobre responsabilidad extracontractual, redobla la protección de la marca renombrada (*berühmte Marke*) frente al riesgo de

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA. *Op. cit.* p. 308

⁸ *Op. cit.* p. 308

⁹ *Op. cit.* p. 309.

debilitamiento; y una segunda línea que, basándose en la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, protege la marca conocida (*bekannte Marke*) contra el aprovechamiento de su prestigio.

Actualmente, la *Markengesetz – MarkenG* o la legislación alemana de marcas en aquel país señala que la siguiente protección de las marcas notorias:

Marcas notoriamente conocidas

Sec. 10.-

Una marca no será registrada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior notoriamente conocida en la República Federal de Alemania en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París y si los requisitos adicionales en la sección 9 (1), n . 1, se cumplen 2 o 3,

(2) Subsección (1) no se aplicará si el solicitante ha sido autorizado a presentar la solicitud por el titular de la marca notoriamente conocida.¹⁰

En Alemania encontramos una protección similar a lo establecido en el artículo 90 fracción XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial, al igual que en la Ley de nuestro país se establece una prohibición de registro a marcas que sean idénticas o similares en grado de confusión a una marca notoria, sin embargo a diferencia de nuestra Ley la legislación alemana habla de las marcas notorias de forma general y no solo a las que su Autoridad en materia de propiedad industrial haya declarado notorias. Sin embargo como también se ha apuntado, los alemanes también fundan la protección a las marcas notorias y famosas más allá del principio de especialidad con la jurisprudencia generando con ello precedentes, ya que así lo permite su sistema.

¹⁰ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz-Marken G).

3.1.4 Reino Unido

En la Ley de marcas del Reino Unido las marcas notoriamente conocidas son contempladas en el cuerpo de este ordenamiento de la siguiente forma:

56.- (1) Las referencias en esta Ley a una marca que tiene derecho en virtud del Convenio de París o del Acuerdo de la OMC como una marca notoriamente conocida se refiere a marcas que son notoriamente conocidas en el Reino Unido como marcas de una persona que:

(a) es un nacional de un país de la Convención, o de

(b) esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en un país de la Convención, si o no esa persona ejerza su actividad, o tenga buena voluntad, en el Reino Unido.

Si o no esa persona ejerza su actividad, de buena voluntad, en el Reino Unido

Las referencias a la titular de dicha marca se interpretarán en consecuencia.

(2) El titular de una marca que tiene derecho a protección en virtud del Convenio de París o del Acuerdo de la OMC como una marca notoriamente conocida tiene derecho a restringir el uso por mandato judicial en el Reino Unido de una marca, o la parte esencial de los cuales, es idéntica o similar a su marca, en relación con productos idénticos o similares o de servicios, donde el uso pueda causar confusión.

Este derecho está sujeto a la sección 48 (efecto de la aquiescencia de titular de la marca anterior).

3) Nada en la subsección (2) afecta a la continuación de cualquier uso de buena fe de una marca comenzado antes del comienzo de esta sección.¹¹

La legislación del Reino Unido, nos parece interesante ya que no solo protege a su industria nacional, sino a aquellos titulares de marcas notorias cuyos países sean signatarios del Convenio de Paris, dándoles la posibilidad de ejercer acciones en contra de aquellas marcas que sean idénticas o similares en grado de confusión a una marca notoriamente conocida, de igual forma esta legislación no habla de marcas que se hayan declarado como notorias o famosas sino de todas las marcas con registro o sin el.

3.1.5 Italia

La legislación italiana al igual que otros países cuenta con una legislación especializada en la materia que es el *Codice della proprietà industriale*, dicho ordenamiento no cuenta con un apartado específico respecto a la protección de las marcas notorias o famosas, sin embargo en algunos artículos protege a esta figura, mismos que a la letra señalan:

Art. 12.

Novedad

1. No son nuevos, en el sentido del artículo 7, las marcas que a la fecha de la presentación de la solicitud:

b) Sean idénticas o se asemejen a un signo notoriamente conocido como una marca o de productos o servicios fabricados, comercializados o suministrados por terceros para productos o servicios idénticos o similares si los productos o servicios pueden determinar confusión para el público, que

¹¹ Trade Marks Act 1994

puede incluir un riesgo de asociación entre los dos signos. Se considera también conocida la marca que bajo el artículo 6-bis de la Convención de Uniones de París para la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, ratificado por la Ley del 28 de abril de 1976, n. 424, sea notoriamente conocida en el público interesado, incluso en la reputación adquirida en el Estado a través de la promoción de la marca. El uso previo del signo, cuando no importe la notoriedad de la marca, o la notoriedad sea puramente local, no rompe la novedad, pero el tercero tiene el derecho de continuar con el uso de la marca, aunque el fin de la publicidad los limite de la difusión local, a pesar del registro de la marca. El uso previo del signo por parte del solicitante o del antecesor no es obstáculo para el registro;

c) Sean idénticas o se asemejen a un signo ya conocido como una ditta, nombre o razón social, insignia y nombre de la razón social de dominio, adoptadas por otros, ya sea por identidad o semejanza entre las marcas y la identidad o afinidad entre la actividad de la empresa ejercida por estos y los productos o servicios para los cuales la marca es registrada puede determinar un riesgo de confusión para el público, que puede también consistir en un riesgo de asociación entre los dos signos. El uso previo del signo, cuando no importe la notoriedad de la marca, o la notoriedad sea puramente local, no rompe la novedad. El uso previo del signo por parte del solicitante o del antecesor no es obstáculo para el registro;

f) Sean idénticas a una marca ya registrada por otro Estado o con eficacia en el Estado como consecuencia de una solicitud presentada en una fecha anterior en virtud de un derecho de prioridad o de una reivindicación de antigüedad en relación con productos y servicios no relacionados, cuando la marca

anterior goza en la Comunidad o en el Estado de reputación y cuando el uso sucesivo sin justificación intente sacar ventaja del carácter distintivo o del renombre del signo anterior o fuere prejudicial a los mismos;

Art. 13.

Carácter distintivo

1. No pueden ser registrados como marca los signos que carezcan de distintividad y en particular aquellos que consistan exclusivamente en productos o servicios genéricos o de indicaciones descriptivas que hacen referencia a ellos como los signos que pueden servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o la época de fabricación del producto o del servicio y otras características del producto o servicio.

2. No obstante el párrafo 1 del artículo 12, apartado 1 letra a), puede ser registrado como marca los signos que antes de la solicitud de registro, debido al uso que se ha hecho hayan adquirido carácter distintivo.

3. La marca no puede ser declarada o considerada nula si antes de la presentación de la solicitud o de la excepción de nulidad, el signo que es objeto, debido al uso que se ha hecho ha adquirido carácter distintivo.

4. La marca se extinguirá si, debido a la actividad o inactividad de su titular, el comercio se haya convertido en nombre genérico del producto o servicio o de otra manera haya perdido su carácter distintivo.

Art. 20.

Derechos obtenidos por el registro

1. Los derechos del titular de la marca registrada consisten en la facultad de hacer uso exclusivo de la marca. El titular tiene el derecho de prohibir a terceros, salvo su propio consentimiento, de usarla en la actividad económica:

c) Un signo idéntico o similar a la marca registrada para productos o servicios que aunque no son similares, si la marca registrada goza el estado de renombre y si se usa el signo con motivo de sacar ventaja indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca y perjudica a la misma.

Art. 22.

Unidad de los signos distintivos

1. Se prohíbe adoptar como nombre comercial, denominación o razón social, insignia y nombre a dominio empresarial, un signo igual o similar a otra marca si, a causa de la identidad o de la afinidad entre la actividad de la empresa del titular de estos signos y los productos o servicios para los cuales la marca es adoptada, pueda determinar un riesgo de confusión para el público que puede consistir también en riesgo de asociación entre los dos signos.

2. La prohibición del apartado 1 se extiende a la adopción como nombre de la empresa, denominación o razón social, insignia y nombre de dominio de la empresa, de un signo igual o similar a una marca registrada para productos o servicios aunque no sean afines, que goce de renombre en el Estado, si el uso del signo se aprovecha indebidamente utilizando su

carácter distintivo o notorio que pueda perjudicar a los mismos.

Art. 24.

Uso de la marca

2. A los fines contemplados en el presente artículo se equipararan a la utilización de la marca el uso de la misma en forma modificada que no altere el carácter distintivo, así como es la colocación en el Estado de la marca sobre los productos o sobre las cajas a fin de exportación.

Art. 28.

Validación

1. El titular de una marca anterior en virtud del artículo 12 y el titular de un derecho de preuso que importe notoriedad no puramente local, los cuales hayan, durante cinco años consecutivos, tolerado, comunicado a conciencia, la utilización de una marca posteriormente registrada igual o similar, no podrán solicitar la declaración de nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma para los productos o servicios en relación con los cuales la marca se ha utilizado sobre la base de su marca anterior o del propio preuso, salvo en el caso en que la marca posterior se haya solicitado con mala fe. El titular de la marca posterior no puede oponerse al uso de la anterior o la continuación del preuso.¹²

¹² Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

Particularmente estos son los artículos que en la legislación italiana contempla a la marca notoriamente conocida y a la marca de renombre, podemos señalar que sigue lo establecido por el artículo 6 bis del Convenio de París y las prohibiciones relativas al registro posterior de marcas similares o idénticas en grado de confusión a alguna marca notoria o famosa, incluso señala la posibilidad de confusión con nombres comerciales.

3.1.6 Estados Unidos de América

Por la cercanía de latitudes consideramos a la legislación de los Estados Unidos de América, además de que ellos son los creadores de la teoría de la dilución de una marca. La protección de las marcas famosas y notorias esencialmente recae en la *U.S. Trademark Law* y en la *Trademark Dilution Revision Act*. El primer ordenamiento establece en su artículo 32, lo siguiente:

§ 32 (15 U.S.C. § 1114). Recursos infracción, infractores inocentes

(a) la utilización en el comercio, cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación engañosa de la marca registrada en relación con la venta, oferta, distribución o publicidad de cualquier producto o servicio, en relación con la que el uso y que cause confusión, error o cause, o de engañar, o

(b) reproducir, falsificar, copiar o imitar colores de una marca registrada y aplique a dicha reproducción, falsificación, copia o imitación engañosa a las etiquetas, carteles, estampas, envases, envolturas, recipientes o anuncios destinados a ser utilizados en el comercio sobre o en relación con la venta, oferta para la venta, distribución o publicidad de productos o servicios o en relación con el uso y sea susceptible de causar confusión, o error, o engaño, será responsable en una acción

civil por el solicitante del registro. En la subsección (b) del presente artículo, el solicitante de registro no tendrá derecho a recuperar los beneficios o los daños a menos que los actos hayan sido cometidos con conocimiento de que se destina dicha imitación a ser utilizada para causar confusión, error o engaño.¹³

“El ámbito de protección diseñado por este precepto no está constreñido ni por el principio de especialidad, ni por la exigencia de una relación de competencia entre el titular y quien lesiona el derecho de marca” “la identidad o similitud entre los productos o servicios no es más que una de las circunstancias a tener en cuenta para determinar la existencia o no del riesgo de confusión.”¹⁴

Otra Ley norteamericana que tomaremos en cuenta es la *Trademark Dilution Revision Act 2006*, la cual vino a reformar a la *Federal Trademark Dilution Act*. La TDRA, en su texto define que es una marca famosa mismas que a continuación citamos:

(2) DEFINICIONES. (A) Para propósitos del párrafo (1), una marca es famosa si es ampliamente reconocida por el público consumidor de los Estados Unidos como una denominación de origen de los productos o servicios del propietario de la marca. Para determinar si una marca posee el grado necesario de reconocimiento, el tribunal puede considerar los factores pertinentes, incluyendo los siguientes:

(i) La duración, extensión, alcance geográfico de la publicidad, ya sea una publicidad del titular o de terceros.

¹³ U.S. Trademark Law

¹⁴ *Op. cit.* p. 118

- (ii) La cantidad, volumen y extensión geográfica de los productos o servicios ofrecidos con la marca.**
- (iii) El alcance del reconocimiento efectivo de la marca.**
- (iv) Si la marca ha sido registrada bajo la Ley de 3 de marzo de 1881, o la Ley de 20 de febrero de 1905, o en el registro principal.¹⁵**

Asimismo, le da al titular de una marca famosa la posibilidad de recurrir ante la autoridad competente a través de una medida cautelar:

El artículo 43 de la Ley de Marcas de 1946 (15 USC 1125) - Se modifica:

(1) eliminando la subsección (c) e insertar el texto siguiente:

»(C) Dilución al difuminar; dilución difuminando-

»(1) Medida Cautelar-sujeción a los principios de equidad, el propietario de una marca famosa que se distingue, por sí a través de la distintividad adquirida, tendrá derecho a un mandamiento judicial en contra de otra persona que, en cualquier momento después de marcar el propietario se ha convertido en famoso comienzo de la utilización de una marca o nombre comercial en el comercio que puedan causar la dilución por confusión o dilución difuminando la marca famosa, independientemente de la presencia o ausencia de confusión real o probable, de la competencia, ni del perjuicio económico real.¹⁶

Señala Monteagudo que “la protección frente a la dilución se dirige fundamentalmente a salvaguardar la integridad de la especial aptitud distintiva

¹⁵ Trademark Dilution Revision Act of 2006

¹⁶ *Idem.*

de la marca que se vería perjudicada de proliferar su utilización para productos o servicios distintos.”¹⁷

3.1.7 Brasil

Consideramos a la legislación brasileña, debido a que actualmente dicho país se esta convirtiendo en una referencia en América del Sur, asimismo por los acuerdos comerciales que México tiene celebrados con ese país, las marcas mexicanas también se encuentran presentes en aquel país, por lo que consideramos importante analizar su legislación, la cual a la letra señala:

SECCIÓN III - MARCA DE ALTO RENOMBRE

Art. 125 - A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad.

SECCIÓN IV - MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Art. 126 - La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del art. 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, goza de protección especial, independiente de estar previamente depositada o registrada en Brasil.

§ 1º - La protección de que trata este artículo aplicase también a las marcas de servicio.

§ 2º - El INPI podrá denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en todo o en parte, marca notoriamente conocida.¹⁸

¹⁷ *Op. cit.* p. 125

¹⁸ Lei No. 9279/96 de 14 de mayo de 1996

Como podemos observar en la legislación brasileña se encuentra presente la protección reforzada que va más allá del principio de especialidad de las marcas. Sin embargo, esta desde nuestro punto de vista es una característica que debe ser adoptada por todas las legislaciones y es evidente que la nuestra no debe ser la excepción.

Señalan Arita y Braga¹⁹ que en el modelo brasileño destacan dos características a la protección que se le da a las marcas notorias y por ende a las famosas, “la primera es la tendencia de limitar el tratamiento de esta cuestión al campo de la legislación de marcas, sin recurrir a otras instituciones del derecho positivo, y la segunda es que a pesar de criterios explícitos para la extensión de la protección de las marcas notorias resueltos principalmente por autoridades judiciales, Brasil se comprometió a la concesión formal de notoriedad de las marcas así consideradas por los tribunales para fundamentar la decisión de cada caso concreto.

Y continúan señalando que los criterios que tiene el estado brasileño para el análisis de una declaratoria de notoriedad son: “la notoriedad preeminente, la singularidad, la originalidad, la reputación internacional y la antigüedad de la marca, así como la importancia de su uso y la calidad de los productos que ella señala. La encuesta de opinión, a pesar de ser el único criterio objetivo, tiene como contrapartida el inconveniente de significar un costo muy elevado. Para su eventual inclusión entre los elementos requeridos para el examen, sería indispensable la formulación y uniformidad de los aspectos metodológicos del sondeo.”²⁰, en el anterior comentario nos permitimos subrayar y resaltar la reputación, la antigüedad de la marca, el uso y la encuesta de opinión ya que siendo objetivos estos criterios desde nuestro punto de vista, son elementos que unidos claramente pueden demostrar la notoriedad o la fama de la marca, debido a que en un primer instante la Autoridad

¹⁹ ARITA, ISAO; Braga Helson C. “La protección de las marcas notorias en el Brasil” Revista del Derecho Industrial. Año 5. 1983. Buenos Aires, Argentina. pp. 249-263

²⁰ *Idem.* P. 262.

competente tomara la antigüedad, es decir desde cuando se tiene conocimiento ya sea que la marca es usada o bien cuenta con registro, su reputación que la ha llevado al status de notoria o famosa entre el público, evidentemente el uso es un factor importantísimo ya que si la marca no es usada no es conocida y por tanto caduca, y finalmente la opinión del público que al final es para quien el titular de la marca destina el signo.

Consideramos en esta parte hacer mención a un estudio hecho por Margarida Rodrigues Milrot,²¹ que hace de la teoría de la dilución y la teoría de la distancia, las cuales interpolo del derecho norteamericano al derecho brasileño y señala que “la teoría de la dilución se basa en el hecho de que una marca creativa o marca famosa, sin necesidad de ser de alto renombre, al tenor del artículo 125 de la *Lei da Propriedade Industrial* -precepto citado arriba- puede haber disminuido o perjudicado su carácter distintivo, si las marcas similares mas recientes, se les otorgara registro y coexistieran en el mercado²²

Señala esta autora que en Brasil, los criterios a seguir para determinar la probable dilución de la marca notoria o famosa son: el carácter distintivo; la similitud entre marcas, similitud entre productos, sofisticación de los consumidores, intención predatoria, reputación de la marca mas antigua, reputación de la marca mas nueva, posibilidad de confusión real, incluso los consumidores y las limitaciones geográficas, el uso de la marca mas nueva.

Finalmente señala que en el derecho brasileño es importante la aplicación de la teoría de la dilución debido a que “el propietario de las marcas se sienten desalentados para invertir en la calidad, investigación y desarrollo de nuevos productos, el cuidado de los envases, ya que sus esfuerzos se perderán por imitación o copia de su marca por terceros que no han tenido el mismo

²¹ RODRIGUES MILROT, Margarida. “A teoria da diluição aplicada na defesa de marcas famosas”. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Número 103. Noviembre-diciembre 2009. Rio de Janeiro. Brasil. p. 15.

²² Ibidem. p.17

cuidado y sería simplemente aprovechándose de un signo muy conocido y el esfuerzo de otros. Con esto, pierde el consumidor y pierde la economía.”²³

Con respecto a la teoría de la distancia señala que, dependiendo de la fuerza que tenga un signo distintivo se delimitara el ámbito de su protección, por lo cual en cuanto mayor sea la fuerza de un signo distintivo, mayor será el alcance de su protección. En este sentido una marca se puede debilitar por negligencia de su titular, ya sea principalmente por el uso por partes de terceros de la marca idéntica similar en otros productos o servicios.

“Según, la teoría de la distancia, es posible la coexistencia de marcas similares, es decir, su coexistencia armoniosa, sobre la base de que, aunque similares, no daría lugar a confusión o riesgo de asociación en la mente del consumidor. La distancia que deben tenerse en cuenta no solo es la distancia que existe entre ellos en relación a los segmentos de mercado sostenible. Cuanto más distantes sean, menor será la posibilidad de confusión o asociación del público consumidor entre los productos y el titular de uno al otro.”²⁴

De todo lo anteriormente señalado, podemos concluir que Brasil tiene un sistema de protección de las marcas notorias y famosas bien delimitado en su Ley y su doctrina, ya que define la protección que se le otorgan a las marcas famosas y a las marcas notorias.

3.1.8 Comunidad Andina

Nos parece interesante observar las normas referentes a la Propiedad Industrial de esta comunidad internacional cuyos países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de que participar como asociados Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y como observador nuestro país.

²³ *Ibíd.* p. 18

²⁴ *Op. cit.* P. 18

La Comunidad Andina en la Decisión 486, del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, contempla un título específico para los signos notoriamente conocidos, además de otros artículos relativos a la protección de las marcas notorias y famosas, el cual a la letra señala:

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

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

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente 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, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

TITULO XIII

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido 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.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo 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.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f).

Artículo 228.- 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; o,

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 del 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.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

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.

Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 236.- Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.²⁵

Desde nuestro punto de vista en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es una de las legislaciones mas completas que existen en materia de marcas notorias y famosas, ya que engloba lo establecido en el Convenio de Paris, adaptándose a la realidad de su región y tomando algunos puntos finos de las legislaciones de países más avanzados que los que pertenecen y son regidos por lo dispuesto por la Comunidad Andina.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 0024-IP- 2008, define a la marca notoria de la siguiente forma:

“Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios

²⁵ Decisión 486. Regimen Común sobre Propiedad Industrial

del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(...) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”

Ahora bien el mismo Tribunal, en los procesos 0070-IP-2008, mismo que a la letra se transcribe:

Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquélla que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió.

Asimismo en el proceso 0007-IP-2008, que a continuación se transcribe:

A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Por razones más bien ilustrativas, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas o también conocidas como marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas reputadas, marcas prestigiosas, etc. Para Carlos Fernández-Nóvoa *La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca, por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados. Todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.*

Por tanto, como asevera Étienne Sanz de Acedo Hecquet *La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un*

aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión.

En estos dos procesos apoyados por doctrinarios en la materia se apoyan para formar un concepto y delimitación del concepto de marca renombrada o famosa. Sin embargo como señala Otero Lastres “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 marca 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.”²⁶

Como hemos podido observar la Comunidad Andina en materia de propiedad industrial y en específico de marcas notorias y famosas, tiene una regulación sino la mejor, esta adecuada a las necesidades que los países miembros tienen para la protección de dichas marcas, por lo tanto desde nuestro punto de vista es una legislación a considerar para una posible reforma a la Ley de la Propiedad Industrial.

3.2 Las marcas notorias y famosas en nuestro mundo globalizado.

Consideramos importante como se comportan las marcas mas prestigiadas en el mundo, es decir si existe algún parámetro para medir cuáles son las marcas con mayor presencia y de mayor conocimiento; asimismo si estas marcas han conservado sus elementos de origen en cada país, es decir si marcas como Coca-Cola, Nike, Toshiba, Mc. Donald's son conocidas con el mismo concepto industrialmente hablando en todos los países.

²⁶ OTERO LASTRES José Manuel. Reflexiones en torno al Derecho de marcas. <http://www.sieca.int/Cache/1799000000855/1799000000855.pdf>

Si se realizara una encuesta de opinión, consideramos que muchas de las marcas que a diario vemos en Internet, en los supermercados o bien en el trayecto de un lugar a otro estarían presentes y serían mencionadas. Fernández Masiá opina que “los signos distintivos han alcanzado una importancia considerable en la sociedad actual, en la que domina la libertad de industria y comercio y reina un régimen de competencia y libre mercado. Entre estos signos distintivos ocupa un lugar destacado la marca, que ha devenido un activo esencial de las empresas modernas.”²⁷, y señala este autor que esto se ha dado debido a dos factores: el hecho de que los mercados han alcanzado dimensiones globales, ya que los productores buscan más y mejores mercados para la distribución de sus productos o sus servicios; el otro factor es que la sociedad se ha vuelto consumista, ya que en el mercado al existir tantas opciones el público busca aquellas que le inspiren confianza.

En la actualidad es difícil no conocer marcas como NIKE, COCA-COLA, GOOGLE, etc., porque son parte de la vida cotidiana en lo que vestimos, consumimos e incluso en accesos a portales de Internet, sin embargo, reflexionemos que hace aproximadamente veinte o treinta años atrás era muy difícil conocer otras marcas porque la información no viajaba tan rápido como en la actualidad. Por lo cual, consideramos que la rapidez en la información y distribución de productos y servicios es un factor importante para las marcas, actualmente es más fácil reconocer un signo notorio o famoso, por todos los avances tecnológicos del siglo XXI.

Jalife al hablar de las marcas y la globalización señala, que existen marcas “que permiten un marketing que involucre valores, tan constantes y universales, que en cualquier destino sean prácticamente aceptados y apreciados. En este orden de ideas la adopción de una marca, en la actualidad,

²⁷ FERNÁNDEZ MASIÁ, Enrique. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*. Número 2. 2001. p. 1. <http://www.reei.org/reei2/reei2.html>

debe involucrar una visión internacional que permita su empleo incondicional en múltiples mercados.²⁸, con esto Jalife crea un concepto que denomina de forma general marketing transferible, este concepto se refiere a las tácticas que productores de bienes y servicios deben adaptar en cada país en el cual penetre su marca, elementos como la publicidad la cual debe adaptarse a cada latitud en donde se desee que la marca tenga presencia, sin embargo también señala Jalife que el marketing transferible puede ser uniforme o ligeramente modificado. A pesar de todas las estrategias comerciales “la protección oportuna y uniforme de las marcas de la empresa en los países potenciales de destino, destaca como un elemento estratégico de trascendencia indiscutible.”²⁹

Ahora bien, también debemos considerar a las marcas nacionales, si estas resultan conocidas en cualquier parte mundo o solo a nivel local.

En esa tesitura, tomando como referencia la encuesta hecha por la empresa BRAND FINANCE, a través de su portal www.brandirectory.com, encontramos que la marca CORONA es la marca mexicana más conocida, no solo en nuestro país sino en el mundo, es así que el Semanario en su edición de Internet publico un artículo en el cual destaca que: “Corona, cerveza propiedad de Grupo Modelo, destacó como la firma mexicana mejor posicionada al ubicarse en el lugar 184 de la encuesta publicada por la consultora Brand Finance, que evalúa a las 500 marcas más valiosas del mundo.

La encuesta publicada por quinto año consecutivo revela también que la telefónica Claro del empresario mexicano Carlos Slim figura en el lugar 262, así como Telcel en el 290 y Telmex en la posición 420.

²⁸ JALIFE DAHER, Mauricio. *Uso y valor de la propiedad intelectual. Rol estrategido de los derechos intelectuales*. Gasca SICCO. México. 2004. pp. 45,46.

²⁹ *Ibidem*. P.47

Otra marca mexicana destacada fue Bimbo, que se posicionó en el lugar 369, del 475 en que se ubicaba un año antes.

En el plano de telecomunicaciones Televisa mantuvo su posición en el ranking al ubicarse en el sitio 490.

Además Banorte se colocó en el lugar 189 de la encuesta, cuando el año pasado se ubicó en el 170.”³⁰

Como podemos observar, existen marcas de origen mexicano en el mercado mundial, que no han necesitado de una declaración de la Autoridad para que todo mundo sepa que son o bien notorias o bien famosas, con lo cual reafirmamos una vez mas que la notoriedad y la fama son situaciones de hecho.

Por lo que hace a las marcas extranjeras de acuerdo con la valoración que hace la empresa Brandfinance basándose en el dinero captado en el mercado por estas marcas ubica como las diez marcas mas conocidas a Walmart, Google, Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE, Vodafone, HSBC, HP y Toyota³¹; si bien es cierto que esta empresa que se encargo de realizar este sondeo se haya auxiliado de un solo criterio, el volumen de ventas e impacto en el mercado reflejado en la captación de dinero que han tenido las empresas titulares de estas marcas, consideramos que fue objetivo aun y cuando cualquiera pueda diferir en que grado conoce a estas marcas, lo que es cierto es que son famosas o notorias para cualquiera que las pueda apreciar.

³⁰ http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=33258 08/03/2010

³¹ http://www.brandirectory.com/league_tables/table/global_500 08/03/2010

3.3 El nombre comercial y su comportamiento internacional

Siguiendo la misma línea que aplicamos para las marcas notorias, continuaremos con el estudio de los nombres comerciales, y con ello trataremos de demostrar que si se sigue regulando es debido a que el uso de esta figura en la propiedad industrial aun se considera y no es suplantado por la marca de servicio.

El convenio de París señala respecto a los nombres comerciales lo siguiente:

Artículo 8

Nombres comerciales

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.³²

El Convenio de París, desde nuestro punto de vista establece una protección general al nombre comercial en todos los países miembros de la Unión, sin embargo observaremos que existen ciertos países con protecciones a esta figura muy particulares que nos pueden ayudar a reforzar esta figura, ya que como hemos señalado al ser también un signo distintivo puede alcanzar la notoriedad.

3.3.1 España

En España, dentro de su ordenamiento legal referente a la Propiedad Industrial, consideran al nombre comercial de la siguiente forma:

Nombres comerciales

³² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 87. Concepto y normas aplicables.

1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2. En particular, podrán constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imágenes, figuras y dibujos.

f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Artículo 88. Prohibiciones de registro.

No podrán registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87.

b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la presente Ley.

c) Los que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley.

Artículo 90. Derechos conferidos por el registro.

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.³³

Dentro de la legislación española podemos observar que cuenta con innovaciones, ya que en primera identifica al nombre comercial como un signo distintivo propiamente de una empresa para distinguirlo de otras dentro del tráfico mercantil, al respecto opina Monteagudo “del nuevo concepto de nombre comercial destacan dos aspectos principales: de un lado, la expresa referencia, al igual que sucede con las marcas, a que el nombre comercial debe ser susceptible de representación gráfica y, de otro lado, la inclusión de la regla de especialidad en la definición del nombre comercial; y continua señalando que “contribuye a poner de manifiesto la caracterización del nombre comercial como signo distintivo y, con ello, su distinción (funcional) respecto del nombre civil del empresario o de la denominación o razón social de las personas jurídicas”³⁴. Señala Otero Lastres que “para la ley vigente de 2001 el nombre comercial, al igual que sucede con la marca consiste desde el punto de vista de su naturaleza en un signo”³⁵

Otra de las novedades de esta Ley es la de conceder un registro al nombre comercial en España, por lo tanto podemos ver desde nuestro punto de vista que mas que ubicarlo en el mismo sentido que la marca es darle el trato que corresponde como signo distintivo.

Por ende y como señala la exposición de motivos también se reconoce la notoriedad del nombre comercial, en este sentido y como lo hemos venido señalando en el presente trabajo de investigación le otorga la facultad al

³³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

³⁴ MOTEAGUDO MONTIANO. “La tutela del nombre comercial no registrado” Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXII, 2001, Universidad de Santiago (España) Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. Madrid, p.185

³⁵ OTERO LASTRES, José Manuel. “Reflexiones sobre el concepto del nombre comercial”. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial. Número 2. 1º semestre. 2008. 8. <http://www.ceddet.org/informaciondeinteres/publicaciones>

nombre comercial de lograr la notoriedad. Señalan Baz y Elzaburu “en lo que concierne a la protección de los nombres comerciales, registrables en la Oficina Española de Patentes y Marcas igual que lo son las marcas –y ésta es sin duda otra peculiaridad del sistema español–” y continúan “esa declaración es de por sí bien significativa de cómo la lógica de ella requiere la configuración de la protección de los nombres comerciales notorios y renombrados con el mismo alcance y efectos que en la Ley de Marcas se dispensa a las marcas notorias y renombradas.”³⁶, además de lo anterior cabe señalar que la propia Ley española permite a través de mecanismos establecidos en su texto la configuración del nombre comercial como notorio o renombrado en su caso.

3.3.2 Alemania

La Ley alemana no denomina al signo distintivo para diferenciar a una negociación mercantil de otra en el tráfico comercial, sino que lo denomina como nombre de empresa, con lo cual se entiende que es el símil que en Alemania tienen para nombrar al nombre comercial. El texto de la Ley de aquel señala lo siguiente:

Designaciones comerciales

Sec. 5.-

Los símbolos de la empresa y los títulos de las obras serán protegidos como denominaciones comerciales.

Los símbolos de la empresa son signos utilizados en el curso de operaciones comerciales como nombres, nombres de empresa o designaciones especiales de los establecimientos o empresas. Los símbolos de los negocios y otros signos destinados a distinguir a una empresa de otra, que se consideran dentro de los círculos comerciales afectados, como los signos distintivos de un establecimiento comercial, será

³⁶ *Op. cit.* pp. 283,285

equivalente a la denominación especial de un establecimiento comercial.

Los títulos de las obras son los nombres o designaciones especiales de publicaciones impresas, obras cinematográficas, obras musicales, obras dramáticas u otras obras similares.

**Derechos exclusivos de los titulares de designaciones
comerciales; Medidas cautelares; Daños**

Sec.- 15

(1) La adquisición de la protección de una denominación comercial, confiere a su titular un derecho exclusivo.

(2) Se prohíbe a los terceros el uso en el comercio, sin autorización, de la denominación comercial o un signo similar en una forma capaz de crear confusión.

(3) No obstante, cuando la denominación comercial tiene una reputación en este país, también le será prohibido el uso a un tercero de la denominación comercial o un signo similar en el curso de operaciones comerciales si no hay riesgo de confusión en el sentido de la subsección (2), donde el uso del signo realizado sin causa justa se abusa de él, o afecta el carácter distintivo o la notoriedad de la denominación comercial.

(4) Cualquiera que utilice una denominación comercial o un signo similar en contra de los incisos (2) o (3) puede ser demandado por el titular de la denominación comercial para prohibir dicho uso.

(5) Cualquiera que efectúe acciones de forma intencional o negligente será responsable de compensar al titular de la denominación comercial por los daños que le ocasione.

(6) La sección 14 (7) se aplicara *mutati mutandis*³⁷

³⁷ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz-Marken G).

Como podremos observar el nombre comercial en Alemania, se crea sin un proceso de registro sólo mediante el uso del mismo, cumpliendo con los requisitos legales que en el comercio se utilizan.

Señala la Ley en lo relativo a los nombres comerciales o signos de identificación de empresas que serán los signos de empresas, incluyendo las designaciones especiales de empresas, rótulos de establecimiento u otros signos destinados a distinguir a una empresa de otras empresas y títulos de obras

Asimismo, define al signo de empresa como aquel que es utilizado en el tráfico económico como nombre, razón social o designación especial de un establecimiento comercial o de una empresa. El nombre o razón social es la designación oficial o registrada oficialmente del comerciante. La designación especial de empresas es un signo que utiliza el comerciante para identificar su empresa como tal y que sirve de nombre de la empresa.

Los signos comerciales u otros signos destinados a distinguir a una empresa de las otras son los signos destinados a distinguir a una empresa que no cumplen la función de nombre. Estos signos sólo están protegidos si han llegado a ser conocidos en el tráfico económico como signos distintivos, es decir, si han adquirido carácter distintivo a través de su reconocimiento en el mercado

3.3.3 Argentina

Argentina es un país que propiamente no regula al nombre comercial, sin embargo, en su legislación marcaría cuenta con normas que se asemejan a la institución que estudiamos en este apartado:

CAPITULO II - DE LAS DESIGNACIONES

ARTICULO 27 - El nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

ARTICULO 28 - La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.

ARTICULO 29 - Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma pública y ostensible o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.

ARTICULO 30 - El derecho a la designación se extingue por el cese de la actividad designada.³⁸

En Argentina, basta con el uso de la denominación ya que en aquel país no consideran desde nuestro punto de vista al nombre comercial como una figura relevante en su sistema jurídico, sin embargo recargan toda la carga de la prueba al uso que se haga de una denominación. Asimismo, el derecho de propiedad sobre el nombre comercial se adquiere por el uso y aquel que se oponga puede alegar un mejor uso y su extinción como señala la Ley concluye por el cese de la actividad que se efectuó con la denominación. Señalan Cabanellas y Bertone que “bajo el artículo 27 de la Ley argentina que las designaciones son signos referidos a actividades y no a fondos de comercio o empresas; un fondo de comercio puede contar con una pluralidad de designaciones que lo integran si son varias las actividades que en base a él se desarrollan. En segundo término, es también evidente del texto del artículo 27 que el concepto de designación, y la protección legal a ésta concedida, se extiende no solamente a las actividades comerciales, en el sentido amplio del

³⁸ Ley de marcas. (Ley No. 22362).

término, sino también a las que carecen de fines de lucro³⁹. Como hemos podido observar, la legislación argentina abarca de forma general con las designaciones las actividades que no han sido registradas como marcas, dentro de las cuales de acuerdo a los doctrinarios en sentido amplio abarca las comerciales y las que no lo son.

3.3.4 Italia

La forma en que el nombre comercial o *ditta*, es legislado en Italia es muy particular ya que “el registro de un nombre comercial se efectúa exclusivamente en la Cámara de Comercio de la provincia del domicilio social de la sociedad”⁴⁰, además de que no se encuentra regido por el *Codice della proprietà industriale*, sino por *Il Codice Civile Italiano*, el libro quinto regula las disposiciones relativas a la *ditta* figura que es adecuada al sistema jurídico italiano. Las disposiciones que regulan esta figura son las siguientes:

Artículo 2196 Inscripción de la empresa

Dentro de los primeros treinta días del inicio de la empresa el empresario que ejerce una actividad comercial debe solicitar ante la Oficina del registro mercantil en la cual establece su sede indicando:

2) La ditta

Capítulo II

De la ditta y de la insignia

Artículo 2563 Ditta

El empresario tiene el derecho al uso exclusivo de la ditta de su elección.

³⁹ *Op. cit.* pp. 440, 441

⁴⁰ MARCHI - Introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese.
http://www.uibm.gov.it/images/stories/dossier/Giornata_mondialePI/uibm_marchi.pdf

La ditta que haya elegido debe tener al menos el apellido o la sigla del empresario, como es dispuesto en el artículo 2565.

Artículo 2564 Modificaciones de la ditta

Cuando la ditta es igual o similar a una ya usada por otro empresario y que puede crear confusión por objeto de la empresa o por el lugar en el cual se ejerce, debe ser integrada o modificada con las indicaciones idóneas para diferenciarla.

Las empresas comerciales, tienen la obligación de incluir o modificar la ditta en el registro de la empresa a aquellos que se han unido posteriormente.

Artículo 2565 Transferencia de la ditta

La ditta no puede ser transferida por separado de la empresa

La transferencia inter vivos de la empresa no se transmite al comprador sin el consentimiento del vendedor.

En la sucesión de la empresa por mortis causa la ditta se transfiere al sucesor salvo disposiciones testamentarias.

Artículo 2566 Registro de la ditta

Para las empresas, la Oficina del registro mercantil negará el registro de la ditta sino se ajusta a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2563 o tratándose de una ditta derivada sino se presenta la copia del acto con base al cual ha habido una cesión de la empresa.

Artículo 2567 Sociedad

La razón social y la denominación son regulados por los títulos V y VI de este libro.

Sin embargo, también se ajustan a las disposiciones del artículo 2564.

Artículo 2568 Insignia

El párrafo primero del artículo 2564, se aplica a la insignia.⁴¹

Como se puede observar, los italianos consideran constreñir a la legislación civil la protección del nombre comercial o *ditta* y no al Codice dellà Proprieta Industriale, ya que es probable que no consideren al nombre comercial o *ditta* como es conocido en Italia, una figura trascendental en la legislación de propiedad industrial, “en realidad se consideraba que el nombre comercial únicamente debería ser protegido respecto de las empresas que compiten en la conquista de la misma clientela. Entre empresas que desarrollaran su propia actividad en ramos del comercio diversos, toda pretensión de obtener la diferenciación de los nombres comerciales debería excluirse *a priori*, por excluirse *a priori* también cualquier posibilidad de equivocación respecto de los correspondientes productos, y de desviación de las correspondientes clientelas, pues se excluía la necesidad de protección del avío, identificado con la clientela.”⁴²

Respecto de la legislación del nombre comercial, señala Casanova a manera de ejemplo que “piénsese en una empresa que, bajo el signo de un determinado nombre comercial, desarrolla cierta actividad mercantil en diversas ciudades importantes de Italia, como por ejemplo, Roma, Milán y Nápoles.

En Turín o Génova se establece una empresa con objeto idéntico, con nombre comercial idéntico o semejante; la confusión será inmediata y actual, no futura y eventual, porque el público será inducido, sin más, a considerar que la gran empresa que realiza sus propios negocios en Roma, Milán y en Nápoles, ha plantado sus tiendas ahora en Génova o en Turín.

⁴¹ Il Codice Civile Italiano

⁴² CASANOVA, Mario. “Esfera de acción de la protección jurídica del nombre comercial” Número 18 Septiembre-Diciembre. 1953. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. U.N.A.M. p. 63
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=indercom&n=18>

Y será inmediata y actual la posibilidad de daño que se deriva de la homonimia, (por ejemplo, atribución a la empresa surgida por primera vez en Roma, de los defectos que, eventualmente, presenten las prestaciones de la empresa de Turín o de Génova), aun prescindiendo de la circunstancia de que la empresa que surgió en Turín o en Génova, con un nombre comercial idéntico o similar, estaría, además, en posibilidad de detener a la empresa que había surgido primeramente en Roma, en su proceso de expansión a las otras grandes ciudades, que entraría en el justo, normal, y desde un principio previsible, orden de las cosas.”⁴³

3.3.5 Comunidad Andina

Hemos analizado lo establecido en la Decisión 384 relativo a las marcas notorias y famosas, toca el turno de plasmar lo referente al nombre comercial en esta comunidad internacional. El texto de la Decisión 384 referente a los nombres comerciales señala lo siguiente:

TITULO X DEL NOMBRE COMERCIAL

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

⁴³ *Op. cit.* p. 70

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

Artículo 196.- En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales.

Artículo 197.- El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

Artículo 198.- La renovación del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración. No obstante, el titular del nombre comercial gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, acompañando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de los Países Miembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación las oficinas nacionales competentes podrán exigir prueba de uso del nombre comercial conforme a sus normas nacionales. En todo caso el registro se efectuará en los mismos términos del registro original.

Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.

El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.⁴⁴

⁴⁴ Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

La Comunidad Andina desde nuestra perspectiva legisla al nombre comercial adaptándola a las necesidades que se presentan en los estados miembros y también para condiciones futuras, ya que reconocen la notoriedad del nombre comercial.

Nos parece interesante destacar que señala el artículo que puede constituir un nombre comercial su denominación social, razón social u otra designación, además de que una empresa o establecimiento puede tener más de un nombre comercial. Además de que les da la posibilidad a los países contratantes del tratado conforme a su legislación interna de registrarlo o bien depositarlo ante la oficina nacional competente.

El artículo 191 de la Decisión 486, reconoce la prioridad a quien tiene el primer uso en el comercio del nombre comercial, evidentemente esto se deberá probar con pruebas contundentes que acrediten el uso. Además señalar en que momento concluye el uso, el cual de acuerdo a este precepto termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Finalmente, abre la posibilidad de que el nombre comercial sea objeto de licencia, cuando así lo prevean los ordenamientos nacionales de los países miembros.

3.4 ¿Puede el nombre comercial alcanzar la notoriedad o fama?

El nombre comercial como lo hemos venido estudiando es un signo distintivo evidentemente, el cual permite distinguir a una empresa de otra en el tráfico mercantil, sin embargo antes de continuar debemos considerar el siguiente razonamiento; una marca es un signo distintivo que permite distinguir productos o servicios de otros idénticos o similares, el nombre comercial también es un signo distintivo que diferencia a una empresa de otra en su

actividad comercial, una marca puede lograr la notoriedad entre el público, en este sentido si un nombre comercial logra la suficiente fuerza distintiva mas allá de su clientela efectiva y superando la zona geográfica en la que tiene influencia, consideramos que es posible que un nombre comercial también logre la notoriedad.

Señalan Baz y Elizaburu que en el Derecho español el nombre comercial tiene algunas particularidades, y dicen que el nombre comercial es “el signo identificador de la empresa en el tráfico mercantil, que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”⁴⁵ o bien de forma mas amplia como señala Ferrándiz Gabriel “como instrumento colector de la clientela del que, facultativamente, puede valerse el empresario con el fin de lograr su reconocimiento y acreditación en el mercado ante los consumidores y el resto de los empresarios competidores”⁴⁶, en nuestra opinión con el signo comercial también se busca obtener el *good will* de esta figura.

En este sentido igual que en México, en la legislación española las normas aplicables a las marcas son aplicables al nombre comercial en aquello que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo cual señalan estos autores que es posible configurar “los mecanismos de los nombres comerciales notorios y renombrados”⁴⁷

En nuestro país y en el mundo desde nuestro punto de vista, existen nombres comerciales que son notorios debido a que siguiendo las reglas que anteriormente hemos establecido cuentan con la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Como ejemplos podemos citar los siguientes: el CAFÉ DE TACUBA en la ciudad de México, LAS MAÑANITAS en Cuernavaca, el GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA en el puerto de Veracruz, LA PASITA en Puebla, LA

⁴⁵ BAZ, Miguel A., Elizaburu, Alberto de. *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*. Editorial Colex. Madrid. 2004. p. 283.

⁴⁶ GIMENO -BAYÓN COBOS, Rafael coord. *Derecho de Marcas Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*. Bosch. Barcelona. 2003. p. 287

⁴⁷ *Ibidem*. p. 289

CAVERNA lugar donde tocaron los Beatles en Liverpool, Inglaterra, DEAN & DELUCA en Nueva York, ELEKTRA en México; CAFÉ DE PARIS en Roma, L'A ANTICA PIZZERIA DA MICHELE en el centro de Nápoles en Italia; y así podríamos citar tantos ejemplos de empresas que se distinguen unas de otras por su actividad industrial, sin embargo lo importante aquí es que son nombres comerciales que son conocidos por un sector determinado, ya sea porque acudieron a dichos establecimientos o bien porque los han escuchado a través de otros.

En este sentido, interpretando la disposición contenida en el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, la notoriedad también puede ser aplicable al nombre comercial.

Sirven como apoyo los siguientes criterios establecidos por nuestros más altos tribunales:

Octava Época

No. Registro: 219369

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación
IX, Mayo de 1992**

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 466

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque no son propiamente invenciones sí poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del signo o de las características que adquiere dada su aplicación. Es por ello que el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble propósito: proteger al creador o titular a través del

reconocimiento de un derecho de uso o explotación exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engaños a fin de garantizar su capacidad selectiva. Lo anterior encuentra plena justificación en el hecho de que la razón de ser de los signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos distintivos se encuentran no sólo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo como del consumidor, quien no merece ser engañado porque no pueda contar, en todos los casos, con una capacidad analítica tal que le permita determinar en qué casos está ante un producto o servicio legítimo y cuando no. La concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha característica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha función debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro. Es por ello que el artículo 183 proscribía la publicación de nombres comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si un signo es susceptible de crear confusión resulta claro que carece de la distintividad a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten los signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por lo que el legislador previó, en el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas, en relación con los nombres comerciales en aquello que no haya disposición expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Bertila Patrón Castillo.

Octava Época

No. Registro: 215534

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XII, Agosto de 1993
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 488

NOMBRE COMERCIAL. SUS IMPLICACIONES.

El dueño del nombre comercial, tiene derecho a su uso exclusivo, a aplicarlo a productos o servicios, a registrarlo y usarlo como marca, limitar el giro del establecimiento, cancelar la publicación, ceder el nombre comercial, otorgar licencias, oponerse a la existencia y publicación de otro nombre comercial, solicitar la aplicación de las sanciones que correspondan y reclamar el pago de daños y perjuicios, así como gozar de protección incluso en el extranjero. Correlativamente, encontramos entre otras obligaciones del titular de un nombre comercial, el usar dicho nombre, renovar los efectos de la publicación y no permitir o propiciar que se transforme en denominación genérica.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

Por analogía es también aplicable el siguiente criterio:

Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006
Página: 96
Tesis: P./J. 74/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Común

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya

sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.

Por lo anterior y dado el avance que las marcas han tenido en los últimos años, también ha implicado al nombre comercial, el cual consideramos que también puede ser notorio o bien notoriamente conocido, aunado a los ejemplos antes citados, mismos que para algunos son conocidos y para otros no sin embargo son perfectamente identificables por su clientela efectiva y en una zona geográfica determinada. En este sentido consideramos que la notoriedad del nombre comercial y el espectro de protección que tienen las marcas que logran esta distinción también lo deben tener los nombres comerciales, en el mismo sentido, por lo que consideramos que expresamente en el texto de la Ley debe establecerse y regularse la notoriedad de los nombres comerciales.

Ahora bien, ¿porque consideramos importante la notoriedad del nombre comercial?

Porque como hemos señalado es un signo distintivo y con los ejemplos que hemos mostrado los nombres comerciales también pueden ser conocidos

por mucha gente y no solo en un limitado espacio geográfico, sino a nivel mundial.

Otra situación por la que consideramos que el nombre comercial debe otorgársele la notoriedad es porque es posible que se presente el caso aun de forma remota que colisionen territorialmente una marca notoria y un nombre comercial o bien una marca famosa y un nombre comercial.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista si esta situación se configura, se deben tomar en cuenta diferentes factores tales como la vigencia de la marca y el nombre comercial, es decir si estas han sido renovadas, el uso que consideramos el factor mas importante debido a que el principio general del Derecho “primero en tiempo, primero en Derecho” juega un papel importante.

Tanto la vigencia de una marca registrada como de un nombre comercial publicado en nuestro país de acuerdo a los artículos 95 y 110 de la Ley de la Propiedad son de 10 años, mismos que podrán ser renovados por el mismo periodo de tiempo, en caso de no renovarse cesaran sus efectos señala la Ley.

Visto lo anterior, por la vigencia de una marca o nombre comercial entendamos el periodo de tiempo que la Autoridad le otorga al particular una vez que esta ha concedido el registro o publicación según sea el caso, para que pueda usar, licenciar, comercializar, publicitar su marca de forma continua

Ahora bien el uso desde nuestra perspectiva el uso se configura desde el momento en que el titular del nombre comercial da a conocer al público a su empresa y este se demuestra con la publicidad efectiva o bien con facturas emitidas dentro del local que se ostenta con el nombre comercial.

Octava Época
No. Registro: 215750
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XII, Agosto de 1993
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 597

USO DE NOMBRE COMERCIAL. CARGA DE LA PRUEBA.

En los términos de la fracción II del artículo 147, de la Ley de Invenciones y Marcas (vigente hasta el 26 de junio de 1991), precepto aplicable al nombre comercial por mandato del diverso 187 del mismo ordenamiento, **quien haga valer un mejor derecho de uso o de uso exclusivo, tiene la carga de probar el uso de dicho nombre comercial** ininterrumpidamente en el año anterior (de acuerdo con el artículo 186 de la ley invocada); por lo que si en el caso, la empresa recurrente ofreció como prueba documentos que se refieren al pago de los derechos correspondientes a la licencia de traspaso de su negociación y al pago de los derechos de revalidación de la licencia para operar el giro de restaurante, con servicio de cantina, es inconcuso que dichas documentales únicamente demuestran que se cubrieron los derechos correspondientes a la licencia de traspaso y de revalidación de registro del giro comercial de la recurrente, pero en modo alguno acreditan el uso ininterrumpido del nombre comercial, un año antes de la fecha de uso declarado por la tercero perjudicado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

Tomando en cuenta los criterios anteriores y todo lo anteriormente señalado, tanto con la doctrina, los criterios establecidos por nuestros máximos tribunales y la Ley, podemos determinar que un nombre comercial también puede ser notorio o notoriamente conocido según sea el caso.

Ahora bien, no perdamos de vista que el tema central del presente trabajo es la colisión de nombres comerciales y marcas notorias o marcas famosas en un ámbito territorial. Tanto marcas y nombres comerciales son signos distintivos en los cuales no hay distinción mas que los derechos que

protegen a los titulares de cada un de estos signos; Cabanellas y Bertone proponen las siguientes soluciones cuando se presenta el conflicto entre marcas y nombres comerciales notorios.

Señalan que no existe regla general para determinar la prioridad que existe entre una marca y un nombre comercial, sin embargo por mandato de Ley se pueden establecer las vías por las que el titular de una marca notoria o famosa puede hacer valer sus derechos frente a quienes utilicen su marca o parte de ella de forma tal que afecte sus derechos de propiedad industrial, en este sentido señalan Bertone y Cabanellas que “a fin de determinar cuándo predomina una marca sobre una designación, debe conocerse la situación existente al momento de nacer los hipotéticos derechos sobre la designación, o sea al comenzar su uso. Si en ese momento existía un derecho derivado de un registro marcario, el uso que se realice en infracción a tal derecho es ilícito.”⁴⁸, a efecto de aplicarla al caso de las marcas notorias y famosas y el nombre comercial y tomando también como punto de referencia el principio de registrabilidad de los signos distintivos si una marca notoria cuenta con registro evidentemente se puede oponer a cualquier signo ya sea una propia marca o nombre comercial que diluya o menoscabe su carácter distintivo frente al público. En este caso se le estaría reconociendo un mejor derecho de prioridad a la marca registrada ya que si presentaron ante la Autoridad antes que un nombre comercial evidentemente tendrá un mejor derecho reconocido en la Ley.

Siguiendo a los autores antes citados, estos hacen referencia de forma indirecta al principio de registrabilidad de los signos distintivos, en este sentido Bertone y Cabanellas señalan que “la prioridad de derechos de una marca frente a una designación se debe fijar a partir de la fecha de solicitud del registro de marca. Si la solicitud de registro es presentada en el momento 1, la

⁴⁸ BERTONE, Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Op. cit.* p. 517

designación comienza a usarse en el momento 2, y el registro se concede en el momento 3, la marca registrada debe predominar sobre la designación”⁴⁹

Ahora bien, para que la marca notoria o famosa predomine sobre el nombre comercial debe este último interferir en el ámbito de los derechos conferidos al titular de una marca notoria o famosa, es decir, que el nombre comercial sea idéntico o similar en grado de confusión con una marca notoria o famosa e induzca al público al error o engaño. En el caso de la marca notoria que sea para los mismos servicios o bien en caso de que la marca notoria inicialmente proteja productos que los servicios para los cuales ha sido usado tengan estrecha relación. En el caso de la marca famosa no es necesario que cubra el requisito anterior ya que como hemos señalado a lo largo de este trabajo la marca notoria rompe el principio de especialidad ya que es aplicable a todas las clases de productos y servicios, por lo tanto basta con que el nombre comercial que afecte su esfera sea idéntico o similar en grado de confusión.

Otra situación hipotética que se pudiera presentar es aquella en la cual la marca tenga un mejor uso frente a un nombre comercial, desde nuestro punto de vista estaríamos en el caso de una marca notoriamente conocida la cual no cuenta con registro ante la Autoridad, en este caso señalan Bertone y Cabanellas que esta “el primer usuario podrá oponerse, en la extensión del ramo y territorio de su uso, a las designaciones confundibles posteriores, cuyo uso, por ser ilícito, no podrá ser opuesto al titular de la designación preexistente cuando la pretendiera registrar como marca en las clases correspondientes al marco de su uso”⁵⁰, en este sentido estos autores hablan de la oposición, en el caso de nuestro país el procedimiento de oposición de una marca no existe, sin embargo de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial y desde nuestro punto

⁴⁹ *Op. cit.* p. 518

⁵⁰ *Op. cit.* p. 521

de vista procede la infracción administrativa en contra del nombre comercial que relacionándolo con lo establecido en el artículo 90 fracción XV y XV bis.

El otro punto a tratar es contrario *sensu* a lo argumentado anteriormente, en que caso predomina un nombre comercial sobre una marca notoria o una marca famosa, partiendo del hecho de que el nombre comercial puede ser publicado o no en la Gaceta de la Propiedad Industrial, independientemente a ello quien utiliza un nombre comercial para distinguir su actividad de otros idénticas o similares adquiere un derecho sobre tal signo distintivo por el simple uso.

Siguiendo a Cabanellas y Bertone, e interpretando sus argumentos, señalan que un nombre comercial predominara sobre una marca notoria o una marca famosa por dos aspectos, el primero es la precedencia temporal del uso del nombre comercial y el segundo es el ámbito territorial del uso del nombre comercial, es decir, dicho de otra forma y siguiendo lo establecido en el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial la zona geográfica de clientela efectiva.

Por lo que se refiere al uso, consideramos que de una forma mas o menos sencilla si el titular de un nombre comercial demuestra un mejor uso con los medios idóneos que prueben que ha usado su signo distintivo antes que la marca notoria o que la marca famosa, es claro que el principio general del Derecho “primero en tiempo, primero en Derecho” es aplicable y le estaría dando la razón al titular del nombre comercial.

Sin embargo, se presenta el problema del ámbito territorial o zona geográfica de clientela efectiva, esto es un punto muy delicado porque en principio en México no existe el procedimiento de oposición, ni tampoco la Autoridad competente puede declarar la nulidad parcial de una marca. Estos desde nuestro punto de vista serian los obstáculos para declarar la nulidad de un nombre comercial o de una marca notoria o famosa, por lo cual esto nos

construye a una situación de convivencia tanto de la marca notoria o marca famosa y del nombre comercial en donde si existe un nombre comercial con anterior a este tipo de marcas y con un mejor derecho señalan Bertone y Cabanellas que el nombre comercial “tiene la doble virtud de permitir al titular mantener sus derechos dentro de los límites que tenían antes del registro marcario, al tiempo que elimina las dificultades insalvables, y los costos consiguientes, que resultan cuando un registro marcario se ve impedido por una designación que, por ser de índole totalmente local, resulta de imposible conocimiento para quien desea obtener los derechos de orden nacional derivados de los registros marcarios”⁵¹.

En este sentido, siguiendo a los Autores anteriormente señalados, si el nombre comercial solamente es conocido en una región extremadamente limitada del país no podríamos hablar de un nombre comercial notorio, por lo cual aun y cuando haya comenzado a usarlo con anterioridad a la marca notoria o famosa, lo mas conveniente desde nuestro punto de vista, es la coexistencia de los signos, limitándose el nombre comercial a su espacio geográfico.

Por el contrario, si el nombre comercial cuenta con una difusión masiva, que abarca todo el territorio nacional y es conocido por un numero considerable de personas, tales como los ejemplos que señalamos en párrafos anteriores, en ese sentido, la Autoridad competente deberá tomar en cuenta el principio primero en tiempo, primero en derecho y darle una mejor protección al titular de este nombre comercial, ya que en ese caso nos encontraremos en presencia de un nombre comercial notorio o notoriamente conocido según sea el caso.

⁵¹ *Op. cit.* p. 524.

CAPITULO IV

4.1 Reforma del capítulo II BIS De las marcas notoriamente conocidas y famosas.

4.1.1 Consideraciones generales

Hemos analizado a las marcas notorias y famosas desde la perspectiva nacional e internacional, ya que analizamos algunas legislaciones que regulan a esta figura, algunas desde nuestro punto de vista de forma muy sencilla y acatándose a lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de Paris, y otras de una han desarrollado una protección reforzada y extendida.

Sin embargo, nuestra propuesta se dirige a reformar la Ley de la Propiedad Industrial, en específico los capítulos que regulan a las marcas notorias y famosas y también a los nombres comerciales, ya que consideramos que estos apartados han sido superados por la realidad.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aproximadamente recibe más de 89,000 mil solicitudes de signos distintivos anualmente¹, con lo cual ubican a México como un destino importante de inversión en donde se puede explotar con seguridad jurídica a las diversas figuras de la propiedad industrial, al respecto Jalife opina “es importante recordar que las cifras relativas al número de patentes solicitadas o marcas presentadas a registro en México, por sí solas no refieren un interés inherente; lo significativo deriva hacia el hecho, siempre reconocido, de que las estadísticas en esta materia reflejan, de una manera clara, el sentir de los inversionistas de mediano y largo plazos respecto de una economía en particular.”²

¹ INDICADORES ESTRATEGICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

http://sisplan.impi.gob.mx/liberacion/consultas/consulta_ie_anual_acum.asp?idpp=2009

² JALIFE DAHER, Mauricio. *Uso y valor de la Propiedad Intelectual*. Gasca Sicco. México. 2004. p. 65

En materia de signos distintivos notorios y famosos, la realidad es que el impacto esperado por las Autoridades por proteger las marcas notorias y famosas con un certificado de declaración de fama notoriedad emitido por la Autoridad mexicana competente, no ha causado un resultado aceptable, ya que hasta el momento el IMPI solamente ha otorgado dicho certificado a dos marcas notorias y cuatro marcas famosas, con esto queda al descubierto que la declaratoria emitida por México, no es lo suficientemente atrayente para los titulares de marcas, asimismo, la redacción de los artículos que regulan a las marcas notorias y famosas resulta ser ambiguos e imprecisos, por lo tanto no es clara la protección que en nuestro país tienen los titulares de este tipo de marcas.

Por citar un ejemplo, el capítulo que intenta proteger a las marcas notorias y famosas en principio solo permite que se declaren como notorias o famosas aquellas marcas que cuentan con registro en México, dejando fuera las marcas que no cuentan registro ante el Instituto, ni tampoco previene si existe algún medio de protección frente a denominaciones idénticas o similares en grado de confusión a aquellas que por circunstancias externas no cuentan con registro.

Caso similar sucede con los nombres comerciales, a los cuales solamente se les permite presentar una solicitud para ser publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Otro absurdo y ambiguo precepto es el artículo 98 bis 3 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual señala que las condiciones de notoriedad o fama subsistirán por cinco años a partir de la fecha de su expedición; como ya lo hemos señalado, la notoriedad o fama es una situación de hecho que la marca va ganando con el transcurso del tiempo.

Asimismo, consideramos el pago de derechos por la obtención del certificado de notoriedad o de fama, es desde nuestro punto de vista un detractor al crecimiento económico y a la inversión de empresas, más que un estímulo para los titulares de este tipo de marcas, además de ser un procedimiento complicado, innecesario y costoso.

Por lo cual, en el presente capítulo nos encargaremos de proponer una reforma al apartado relativo a la protección a las marcas notorias y famosas, tomando en cuenta las legislaciones estudiadas en el capítulo anterior y adecuarlas a lo que consideramos sería procedente de acuerdo a la realidad del sistema jurídico mexicano.

Asimismo, delinearemos algunos principios para la solución de controversias en el supuesto de colisión entre nombres comerciales, marcas notorias y marcas famosas.

4.1.2 Colisión de marcas notorias y nombres comerciales

Dentro de una zona geográfica pueden convivir marcas y nombres comerciales, sin embargo puede existir la posibilidad de que dos signos distintivos idénticos o similares converjan dentro de una misma zona geográfica, en específico un nombre comercial y una marca que su titular considere como notoria no solo en México sino a nivel mundial, esta situación desde nuestro punto de vista crearía un conflicto entre los signos distintivos.

Cabe destacar que el análisis que presentamos es desde el punto de vista teórico-jurídico y no desde la perspectiva del consumidor promedio que es “aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz”³

³ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época, Tesis Aislada, Tesis: I.4o.A.614 A, XXVII, Enero de 2008, Página 2765,

Si una marca notoria y un nombre comercial con rasgos idénticos o similares en grado de confusión ofrecen sus productos o servicios dentro de la misma zona el primer afectado es el público que usa o adquiere dichos bienes o servicios.

Desde nuestro punto de vista existiría competencia desleal entre los titulares de estos signos, debido a que alguno de ellos conciente o inconcientemente se estaría aprovechando de la notoriedad, el prestigio, la calidad y el renombre del otro.

Para poder llegar a la solución del conflicto entre nombres comerciales y marcas notorias y famosas, desde nuestra perspectiva es conveniente determinar quien tiene mejor derecho de uso sobre el signo distintivo en conflicto, por lo cual consideramos necesario recurrir en primera instancia al principio general del Derecho “primero en tiempo, primero en Derecho”, ya que a partir de esta premisa se podrá determinar quien ha venido usando el signo distintivo desde tiempo atrás.

En segundo lugar, es importante determinar la zona geográfica en que colisionan los signos, tomando como punto de referencia lo que hemos señalado por zona geográfica en el primer capítulo del presente trabajo.

Tercero, dentro de los elementos que se deben tomar en cuenta es el momento en que alguno de los signos alcanza la notoriedad. En este caso debemos tomar en cuenta si la marca notoria rompe con el principio de especialidad.

CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Visto lo anterior, se generarían lo siguientes supuestos de colisión; de nombres comerciales *versus* marcas notorias y viceversa. Y el conflicto de colisión de una nombre comercial frente a una marca famosa.

Asimismo, se deben tomar en cuenta factores tales como si las marcas notorias cuentan con registro y si los nombres comerciales cuentan con publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y también si dichos signos no cuentan con los elementos antes mencionados.

Colisión de nombres comerciales vs. marcas notorias.

Partamos del supuesto que un nombre comercial es conocido en una zona geográfica (única o integrada), en este sentido entenderíamos que el conocimiento su clientela efectiva y su avío comercial es dentro de esta región.

Ahora bien para que un nombre comercial y una marca notoria colisionen, dichos signos deben ser idénticos o similares en grado de confusión de tal forma que al ser observados alternadamente alguno de ellos induzca al error o engaño y hagan creer al público que los signos en conflicto se vinculan.

Además de lo anterior los servicios que protege el nombre comercial deben ser idénticos, similares o deben estar relacionados con los productos o servicios que la marca notoria proteja.

Asimismo, también se deberá tomar en cuenta si el nombre comercial cuenta con publicación o no en la Gaceta de la Propiedad Industrial y si la marca notoria cuenta con registro o no en México, este punto lo consideramos importante ya que de no contar con un registro o publicación según sea el caso ante el Instituto, entraremos en supuesto en el que aquel que no cuenta con dicho elemento tendrá que demostrar el uso del signo, ya que quien demuestre un mejor uso del signo tendrá mejor derecho sobre él.

Por lo cual los casos que se podrían presentar son si el nombre comercial cuenta con publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y la marca notoria no cuenta con registro en México, el siguiente supuesto es si el nombre comercial no cuenta con publicación y la marca notoria cuenta con registro, otro caso es el de si ninguno de los signos cuentan con publicación y registro en México y finalmente si ambos tienen publicación en el caso del nombre comercial y registro en el caso de la marca notoria.

En el primer supuesto estamos frente a un signo que tiene una publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo cual desde nuestro punto de vista equivaldría a contar con registro, por lo que si con dicha publicación se demuestra que el nombre comercial tiene un mejor uso, el titular del nombre comercial estaría en la posibilidad de solicitar ante el IMPI la infracción administrativa por encontrarse la marca en supuestos previstos en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en lo establecido en las fracciones I, IV, VI, VII a contrario *sensu*, IX y XXVI, por lo cual tocaría al titular de la marca notoria no registrada en México demostrar, si es que lo puede hacer, que tiene un mejor derecho de uso sobre el signo en conflicto.

En el segundo supuesto tenemos un nombre comercial el cual no tiene publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y una marca notoria la cual cuenta con registro ante la Autoridad; en este caso el titular del nombre tendrá que probar que ha usado el signo distintivo de forma ininterrumpida, además de que lo ha usado desde antes que la marca haya presentado su solicitud de registro ante la Autoridad competente y que esta haya alcanzado la notoriedad.

El tercer supuesto de colisión que planteamos se presenta cuando un nombre comercial y una marca notoria no cuenta con registro alguno en México, en este caso desde nuestro punto de vista prevalecerá el signo que demuestre tener un mejor derecho de uso.

El cuarto supuesto estamos frente a un nombre comercial publicado en la Gaceta y una marca notoria registrada en México, consideramos que frente a la Ley vigente tienen los mismos derechos para poder solicitar la nulidad uno de otro, sin embargo los puntos clave para determinar quien tiene mejor derecho sobre el signo son la fecha en que fueron solicitados tanto la publicación en la Gaceta del nombre comercial y la solicitud de registro de la marca, además de esto la zona geográfica del nombre comercial y desde cuando se ha venido usado este signo en dicha demarcación, y finalmente si la marca notoria ha tenido dicho grado de conocimiento en la zona geográfica de clientela efectiva del nombre comercial. En este caso consideramos pertinente que los nombres comerciales deberían contar con un padrón de registro, a efecto de tener un mejor control en el país de este tipo de signos distintivos, sin perder la protección que la Ley les otorga a aquellos que no se encuentran registrados.

Desde nuestro punto de vista en cualquiera de estos cuatro supuestos planteados y ya que evidentemente la marca notoria no rompe el principio de especialidad frente al nombre comercial, consideramos que ocurren dos situaciones con la marca notoria. Primero la marca notoria al no acreditar un mayor grado de conocimiento entre el público de la zona geográfica de clientela efectiva dejaría de ser notoria en ese territorio, para ser solamente una marca común, cabe mencionar que si el nombre comercial tiene difusión masiva de tal forma que se extienda a todo el territorio nacional estaríamos frente a un nombre comercial notoriamente conocido por el público, en este caso la marca notoria perdería esta condición para ser solamente una marca, ya sea con registro o sin él, y el segundo supuesto en que caería es que el titular del nombre comercial puede recurrir a las acciones de nulidad o de infracción, según sea el caso.

Colisión de marcas notorias vs nombres comerciales

En el supuesto de que una marca notoria encuentre riesgo de confusión frente a un nombre comercial se debe partir de la ruptura del principio de especialidad de la marca notoria.

Señala González-Bueno “se dice que hay una ruptura del principio de especialidad desde el mismo momento en el que las marcas notorias obtienen protección para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores.”⁴, además de que señala el mismo autor que se deben cumplir dos condiciones para romper el principio de especialidad:

“Que el signo atacado es idéntico o semejante a la marca notoria.

Que el uso del nuevo signo puede indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por el mismo y el titular de la marca notoria o, en general, que ese uso realizado sin justa causa, puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”⁵

En el supuesto de que colisionen una marca notoria y un nombre comercial, plantearíamos las mismas hipótesis del apartado anterior, salvo que en este caso quien tendría un mejor derecho es la marca notoria.

Sin embargo, la ruptura del principio de especialidad consideramos que cambia cualquier perspectiva, incluso si el nombre comercial se ha usado desde antes que la marca notoria, ya que si la marca notoria es conocida por un sector específico del público dentro de la zona geográfica de clientela efectiva evidentemente lo va a relacionar más con la marca que con el nombre

⁴ *Op.cit.* p. 194

⁵ *Op.cit.* p. 196

comercial, por lo tanto el titular de la marca notoria además de acreditar las condiciones de notoriedad para el todo el territorio nacional, tiene una tarea adicional que es la de acreditar dichas condiciones dentro de la zona geográfica de clientela efectiva.

En este caso consideramos que la acción conducente, siempre que quien use el nombre comercial de mala fe podría ser la nulidad de dicho signo o bien el titular de la marca notoria podría conceder una licencia de uso al titular del nombre comercial. En caso de que el nombre comercial use dicho signo aprovechándose de la notoriedad de la marca la acción más adecuada sería la declaración administrativa de infracción.

4.1.3 Colisión de marcas famosas y nombres comerciales

En el caso de que una marca famosa se encuentre frente a un nombre comercial y estos sean idénticos o similares en grado de confusión crea un conflicto entre signos desde nuestro punto de vista un poco más complejo. Como ya hemos señalado en el cuerpo del presente trabajo una marca famosa es aquella que es conocida por la mayoría del público, ya sea consumidor o no de los productos o servicios que esta ampara y en este caso la marca famosa además de romper con el principio de especialidad, también rompe con el principio de territorialidad y estos deben ser acreditados por el titular de la marca famosa a efecto de demostrar un mejor uso de dicha marca.

Sin embargo, la marca famosa además de romper con los principios antes señalados también debe contemplar determinadas situaciones para que exista la colisión entre signos distintivos, de acuerdo con Baz y Elizaburu existen tres supuestos de protección de las marcas famosas o renombradas, que en nuestra opinión son complementarios para proteger estos signos distintivos frente a otros posteriores, los supuestos a los que se refieren son “la confusión en cuanto a la posible conexión empresarial o existencia de relación de

patrocinio, la protección frente al aprovechamiento indebido del renombre y la protección contra la dilución y el perjuicio”⁶

En el primer supuesto de protección señalan los autores anteriormente citados hablan de asociación de los signos por parte del público consumidor, es decir supone que una marca notoria anterior tiene relación con otro signo (nombre comercial) que es similar en grado de confusión, vinculándolos de tal forma que el público presupone que los productos o servicios que protegen los signos en conflicto pertenecen a la misma empresa o al mismo titular.

El segundo supuesto de protección habla de la protección que se le da a la marca famosa frente al uso y aprovechamiento indebido sin causa justa por parte de signos posteriores a la marca famosa. En este caso citan estos autores en su obra los criterios que la Oficina de Marcas Española toma en consideración cuando se presentan esta situación, mismos que a continuación se señalan:

- “Hay que evitar e aprovechamiento indebido del prestigio de marcas conocidas, pues, al resultar su imitación más rentable económicamente para el infractor, éste viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial desplegado por el titular de la marca imitada.
- Hay que evitar asimismo el aprovechamiento negativo, el posible descrédito.
- El acercamiento a una marca notoria (o famosa) demuestra que no hay actividad creadora, sino intención de aprovecharse de la notoriedad (o fama)

⁶ Vid. Baz, Miguel A., Elzaburu, Alberto De. *Op. cit.*

- Procede la denegación de toda marca de la que se deduzca la intención de aprovecharse de la fama, crédito o reputación de la marca notoria (o famosa)
- La prohibición es aplicable aunque haya diferencia de clases”⁷

Finalmente el último supuesto de protección que señalan Elzaburu y Baz es en contra de la dilución y el perjuicio de la marca famosa. Como bien sabemos la dilución es la pérdida paulatina del carácter distintivo de la marca famosa, es decir existe un “aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio de la marca ajena y el riesgo de dilución, indicando que ésta “no es más que la disminución de la capacidad de una marca para identificar los productos o servicios que protege”⁸

Con los supuestos anteriores tratamos de establecer los supuestos en los que la marca famosa prevalece cuando exista colisión con un nombre comercial que no logra superar jurídicamente a la marca famosa. Por lo cual el titular de la marca famosa puede recurrir a los supuestos de infracción establecidos en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, se puede dar hipotéticamente el caso que la supuesta marca famosa no logre el impacto ni penetración entre el público de una determinada zona geográfica de clientela perteneciente a un nombre comercial

En el caso que planteamos para que un nombre comercial pueda solicitar la nulidad o infracción de una marca notoria, este debe tener un espectro de protección que abarque por lo menos la mayor parte del territorio nacional o en su defecto todo el territorio nacional.

⁷ *Íbidem.* p. 235

⁸ *Op. cit.* p. 241

Es decir en este caso el titular del nombre comercial estaría desde nuestro punto de vista en un supuesto de notoriedad frente a una marca famosa, por lo que si el titular del nombre comercial demuestra que el nombre comercial se empezó a usar antes que la marca famosa, que consiguió su notoriedad en México antes de que la marca famosa fuera conocida en nuestro país, estaríamos en el supuesto de que la marca famosa perdería esta calidad ya que no estaría rompiendo con el principio de especialidad ni de territorialidad respecto de los servicios que ampare el nombre comercial, por lo que consideramos que la marca famosa pasaría a ser notoria.

4.2 Propuestas de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial

Derivado del análisis que hemos hecho a lo largo del presente trabajo de investigación, consideramos que las disposiciones actuales que regulan tanto a la marca notoria y la marca famosa, así como al nombre comercial están siendo superadas por la realidad jurídica y social ya que estos signos se enfrentarían estos al fenómeno de la globalización acompañado de el constante y en ocasiones agresivo intercambio de información masiva, lo cual conlleva a que una vez más en materia de Propiedad Industrial nuestro país debe prever todos los cambios que a futuro se puedan presentar, ya que los signos distintivos están dejando de ser locales y se están convirtiendo también en referentes de avance comercial en cualquier país.

4.2.1 Propuesta de reforma al capítulo II BIS De las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Nuestra propuesta en el presente trabajo es una reforma al CAPÍTULO II BIS De las marcas notoriamente conocidas y famosas; la propuesta a dicho capítulo es partiendo de los criterios señalados con anterioridad y tomando lo que desde nuestro punto de vista podría ser conveniente y adecuarse al sistema jurídico mexicano.

La reforma propuesta se basa en modificar ciertos artículos del capítulo al que hacemos referencia en este punto, de la siguiente forma:

CAPITULO II BIS

De los signos distintivos notorios y famosos

Artículo 98 Bis. Para efectos de esta Ley, se entiende por signos distintivos notorios, aquellos que en México por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicho signo, su protección alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados

Se entiende por signos distintivos famosos, aquellos que sean conocidos por el público en general, el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

Artículo 98 Bis I. Los signos contemplados en el presente capítulo, gozan de protección especial, independiente de estar o no registrados en México.

Artículo 98 Bis II. En México no se negará la calidad de notorio o famoso a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en México o en su caso en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en México; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 98 Bis III. Para efectos de demostrar la notoriedad o fama de un signo, el titular podrá aportar, entre otros, de los siguientes datos los que considere necesarios para demostrarlo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 98 Bis IV. Se prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten total o parcialmente a un signo distintivo notoriamente conocido o famoso.

Asimismo también se prohíbe la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique, cuando del uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha un signo distintivo.

También constituye uso no autorizado de un signo notorio o famoso si tal uso pudiese causar alguno de los siguientes efectos:

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.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de prueba que no vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, a falta de disposición expresa se sujetaran de forma supletoria a los medios de prueba establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 98 Bis V. El titular de un signo notoriamente conocido o famoso podrá ejercer acción en contra de un signo no autorizado para prohibir su uso a

terceros y a ejercer ante este Instituto las acciones y medidas que correspondan.

Artículo 98 Bis VI. La acción a que se refiere el artículo anterior prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios en materia civil.

Artículo 98 Bis VII. Lo establecido en este capítulo será aplicable a todos los signos distintivos que alcancen la notoriedad o fama.

4.2.2. Propuesta de reforma a los artículos 105 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Como ya hemos mencionado el nombre comercial al ser un signo distintivo y como comparte ciertos principios y funciones al igual que las marcas, siempre que no vayan en contra de su naturaleza; este signo también puede alcanzar la notoriedad en el tráfico mercantil igual que las marcas.

En este sentido consideramos una propuesta de reforma a los artículos 105 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales se encuentran dentro de los que regulan al nombre comercial en nuestra legislación.

Artículo 105.- El nombre comercial es un signo distintivo que identifica a una empresa o establecimiento industrial en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de otras empresas con actividades idénticas o similares.

La protección del nombre comercial, abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre

comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Quien use un nombre comercial tendrá derecho al uso exclusivo de este sin necesidad de registro.

Artículo 112.- El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas, siempre que dichas disposiciones no vayan en contra de su naturaleza.

4.2.3 Esquema comparativo de la regulación actual y la propuesta de reforma al Capítulo II BIS De las marcas notoriamente conocidas y famosas.

A continuación presentamos un cuadro comparativo de la regulación que actualmente tienen las marcas notorias y famosas en México y la propuesta que hemos formulado en el presente capítulo denominando al capítulo respectivo de la Ley de la Propiedad Industrial como **DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIOS Y FAMOSOS**:

CAPITULO II BIS. DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y FAMOSAS vigente de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.	Propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial CAPITULO II BIS De los signos distintivos notorios y famosos.
ARTICULO 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 publico o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como	Artículo 98 Bis. Para efectos de esta Ley, se entiende por signos distintivos notorios, aquellos que en México por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o

<p>consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.</p>	<p>por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicho signo, su protección alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados</p> <p>Se entiende por signos distintivos famosos, aquellos que sean conocidos por el público en general, el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.</p>
<p>En nuestra propuesta se elimina la estimación y la declaratoria de notoriedad o fama de la marca.</p> <p>Se distingue entre signo distintivo notorio y famoso, así como el alcance que tiene la protección de estas figuras.</p> <p>En el presente artículo se elimina la palabra marca y se sustituye por signo distintivo, ya que hemos establecido que no solo las marcas pueden lograr el grado de notoriedad o fama.</p>	
<p>ARTICULO 98 BIS-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por</p>	<p>Artículo 98 Bis I. Los signos contemplados en el presente capítulo, gozan de protección especial,</p>

<p>medio del cual el instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.</p> <p>Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicaran con independencia de que estas se encuentren registradas o declaradas.</p> <p>Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca origino su notoriedad o fama.</p>	<p>independiente de estar o no registrados en México.</p>
<p>ARTICULO 98 BIS-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:</p> <p>I. El sector del publico integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que esta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro</p>	<p>Artículo 98 Bis II. En México no se negará la calidad de notorio o famoso a un signo por el solo hecho que:</p> <p>a) no esté registrado o en trámite de registro en México o en su caso en el extranjero;</p> <p>b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades</p>

<p>medio permitido por la ley.</p> <p>II. Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que esta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.</p> <p>III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el genero de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que esta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.</p> <p>IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>Vi. Los canales de comercialización en México y en su caso en el</p>	<p>o establecimientos en México; o,</p> <p>c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.</p>
--	--

<p>extranjero.</p> <p>VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>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.</p> <p>X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.</p> <p>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.</p> <p>XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de esta o conforme a avalúo que de la misma se realice.</p> <p>XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p>	
---	--

<p>XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.</p> <p>XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.</p>	
<p>Se reconoce la calidad de notorio o famoso a un signo que cuente con registro o sin el en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.</p>	
<p>ARTICULO 98 BIS-3. El instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho periodo deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.</p> <p>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.</p>	<p>Artículo 98 Bis III. Para efectos de demostrar la notoriedad o fama de un signo, el titular podrá aportar, entre otros, de los siguientes datos los que considere necesarios para demostrarlo:</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.</p> <p>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.</p> <p>IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>VIII. El tiempo de publicidad efectiva</p>
--	--

	<p>de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>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.</p> <p>X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.</p> <p>XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.</p> <p>XV. El porcentaje de la participación</p>
--	---

	de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.
<p>Se establecen los medios para que el titular de un signo considerado como notorio o famoso, pueda demostrar ante la Autoridad competente esta calidad en la marca.</p> <p>Asimismo, consideramos como aspectos que se deben tomar en cuenta para determinar si una marca es notoria o famosa:</p> <p>1.- <u>Primer uso y duración del mismo:</u> Fracc. I y II, ya sea que este se haya realizado en México o en el extranjero.</p> <p>2.- <u>Canales de comercialización:</u> Como se distribuye el producto</p> <p>3.- <u>Publicidad (en México o en el extranjero):</u> Tiempo efectivo de la publicidad Inversión realizada en los últimos 3 años Medios empleados</p> <p>4.- <u>Área geográfica</u> en la cual se ha utilizado la marca</p> <p>5.- <u>Económico:</u> Ventas o ingresos percibidos en los últimos 3 años. Valor económico que representa la marca Franquicias o licencias</p> <p>6.- <u>Registros</u> concedidos en México o en el extranjero.</p> <p>7.- <u>Participación de la marca</u> en el sector comercial correspondiente</p>	
ARTICULO 98 BIS-4. La solicitud de	Artículo 98 Bis IV. Se prohíbe el

<p>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 acompañaran los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresara cuando menos lo siguiente:</p> <p>I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;</p> <p>II. La marca y el numero de registro que le corresponde, y</p> <p>III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.</p>	<p>registro de signos que reproduzcan o imiten total o parcialmente a un signo distintivo notoriamente conocido o famoso.</p> <p>Asimismo también se prohíbe la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique, cuando del uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o fama de dicha un signo distintivo.</p> <p>También constituye uso no autorizado de un signo notorio o famoso si tal uso pudiese causar alguno de los siguientes efectos:</p> <p>a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;</p> <p>b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del</p>
---	---

	<p>valor comercial o publicitario del signo; o,</p> <p>c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.</p> <p>El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de prueba que no vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, a falta de disposición expresa se sujetaran de forma supletoria a los medios de prueba establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles.</p>
<p>Se prohíbe el registro de signos que sean idénticos o similares a signos notorios o famosos</p>	
<p>ARTICULO 98 BIS-5. Recibida la solicitud por el instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuara el examen de los elementos, datos y documentos aportados.</p> <p>Si a juicio del instituto, estos 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</p>	<p>Artículo 98 Bis V. El titular de un signo notoriamente conocido o famoso podrá ejercer acción en contra de un signo no autorizado para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante este Instituto las acciones y medidas que correspondan.</p>

<p>necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.</p> <p>Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.</p>	
<p>Se establece la facultad para que el particular ejerza acción en contra de signos similares o idénticos a un signo notorio o famoso.</p>	
<p>ARTICULO 98 BIS-6. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.</p> <p>En caso de que el instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificara por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.</p>	<p>Artículo 98 Bis VI. La acción a que se refiere el artículo anterior prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción.</p> <p>Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios en materia civil.</p>
<p>ARTICULO 98 BIS-7. Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la gaceta.</p>	<p>Artículo 98 Bis VII. Se deroga.</p>
<p>ARTICULO 98 BIS-8. Procederá la nulidad de la declaratoria:</p> <p>Cuando se haya otorgado en</p>	<p>Artículo 98 Bis VIII. Se deroga.</p>

<p>contravención a las disposiciones de este capítulo.</p> <p>Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.</p> <p>Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.</p> <p>Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p>ARTICULO 98 BIS-9. Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerara ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.</p>	<p>Artículo 98 Bis IX. Se deroga</p>

Del cuadro anterior podemos destacar que se elimina la declaratoria de notoriedad y fama de la Ley de la Propiedad Industrial, el efecto inmediato de eliminar este acto administrativo, es el otorgamiento de protección a todas las que se consideren como notorias o famosas en México, sin que medie un certificado como el que actualmente se encuentra establecido en Ley, es decir, todas las marcas al acreditar ante la Autoridad mexicana la calidad de notoria o famosa ya contarían con la protección reforzada que se les debe otorgar a este tipo de marcas; y no solo marcas sino cualquier signo distintivo que por su distintividad y grado de conocimiento que tengan entre el público pueda alcanzar la notoriedad o fama, entre ello destaca que el nombre comercial también puede lograr la notoriedad, por lo cual también se propone una reforma a los artículos 105 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Además, en nuestra propuesta se le otorga protección tanto a los signos notorios y famosos registrados o no en México. También se prohíbe el registro de signos distintivos que sean similares o idénticos a otro signo considerado como notorio o famoso.

Tomando en consideración legislaciones internacionales y principios doctrinales es como hemos propuesto una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en lo relacionado a los signos distintivos que se consideren como notorios o famosos.

CONCLUSIONES

Derivado de todo lo expuesto en el presente trabajo podemos establecer las siguientes conclusiones:

1ª Hoy en día las marcas han cambiado, de tal forma que el concepto clásico de marca ha evolucionado, ya que otros países contemplan otros medios mediante los cuales también se pueden distinguir productos o servicios, como por ejemplo aromas o sonidos

2ª No solo las marcas pueden lograr el grado de notoriedad o fama, sino que también los nombres comerciales, ya que los avances tecnológicos en la comunicación nos permiten conocer establecimientos comerciales que distinguen sus servicios y que estos por su grado de conocimiento han aumentado la zona geográfica de su clientela.

3ª La legislación mexicana en materia de Propiedad Industrial, debe el certificado de notoriedad o fama como medio para reconocer la notoriedad y la fama de las marcas en México, ya que estas son condiciones de hecho que se establecen con el tiempo y el esfuerzo que los titulares de las marcas hacen por colocar su marca en el mercado con el fin de que el público se vea beneficiado.

4ª No solo se deben proteger a las marcas notorias y famosas que cuenten con registro, sino que también se les debe de otorgar protección reforzada a aquellas marcas que sin contar con registro en México, pero que demuestren ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que son suficientemente distintivas entre el público para lograr ese grado de conocimiento, ya que el signo distintivo es notorio o famoso *per se* y esta condición hace que surta efectos jurídicos *erga omnes*.

5ª Por lo tanto, el legislador debe nuevamente observar la realidad jurídica y social que las marcas tienen en nuestro país, con el fin de tener una regulación más adecuada a nuestro sistema jurídico y evitar lagunas y deficiencias en la Ley en materia de signos notorios y famosos, como en este momento sucede.

Bibliografía

- *Derechos Intelectuales*. Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. 1986. Buenos Aires.

ACOSTA ROMERO, Miguel. *Teoría General del Derecho Administrativo. Primer curso*. 16° edición. Porrúa. México. 2002.

ALONSO, Fernando M. *Marcas y Designaciones*. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2004

ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto. *Medios distintivos y publicidad comparativa*. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial propiedad intelectual. Derecho de la competencia económica y la competencia desleal*. Editorial Civitas. Madrid. 1978.

BAZ, Miguel A., Elzaburu, Alberto de. *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*. Editorial Colex. Madrid. 2004.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. *La propiedad intelectual en transformación*. UNAM. México. 2004.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. *Apuntes de derecho Mercantil*. Aranzadi editorial. Navarra. 2000.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Aranzadi. Navarra. 2002.

BERTONE, Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de Marcas; Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2003. T I y II

CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*. Cardenas Editor Distribuidor. Tercera edición. México. 2003.

CAVELIER, German. *Marcas de fábrica y nombres comerciales*. Bogotá. Editorial Temis Bogotá. 1962.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid 1999

DURAN CORRETJER, Luis. *El Nombre Comercial*. Libreria Bosch. Barcelona. 1944.

ESPINOSA, Francisco Jose Alonso. Coord. *El nuevo Derecho de Marcas: Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*. Serie Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica COMARES. 2002.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Derecho de Marcas*. Montecorvo. Madrid. 1990

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Marcial Pons. Madrid. 2001

GARCÍA, Manuel Martín, Carlo Cutropía Fernández. *Arquitectura de marcas: Modelo general de construcción de marcas y gestión de sus activos*. España. ESIC Editorial. 2005.

GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael coord. *Derecho de Marcas Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*. Bosch. Barcelona. 2003.

GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, Carlos. *Marcas Notorias y renombradas, en la Ley y la Jurisprudencia*. LA LEY. Madrid. 2005.

JALIFE DAHER, Mauricio. *Aspectos Legales de las Marcas en México*. Sista. Mexico. 2000

JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México. 2002

JALIFE DAHER, Mauricio. *Novísima Recopilación Crónica de la Propiedad Intelectual*. Editorial SISTA. México. 2008

JALIFE DAHER, Mauricio. *Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Rol estratégico de los Derechos Intelectuales*. Gasca SICCO. México. 2004.

LAZCANO XOXOTLA, Maria Guadalupe. *Naturaleza y régimen del nombre comercial en la legislación mexicana*. Tesis Licenciatura (Licenciado en Derecho)-UNAM, Facultad de Derecho. México. 1992.

MANTILLA MOLINA, Roberto L. *Derecho Mercantil, Introducción y conceptos fundamentales sociedades*. Vigésimo novena edición. México. Porrúa.1996.

MARTINEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. *Derecho de Marcas Procedimiento Administrativo de registro de marcas, requisitos de fondo para el examen de marcas. Armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR*. La Roca. Buenos Aires.

MIRANDA SERRANO, Luis María. *Denominación social y nombre comercial* Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid. 1997.

MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Editorial Civitas. Madrid. 1995.

MONTERO PALACIOS, Francisco. *El Nombre Comercial; El Nombre como Materia de La Propiedad Industrial*. Siler. Madrid. 1957.

NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de Marcas*. Porrúa. México. 1985.

NÚÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda. *Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano*. Porrúa. México.

O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier y otros. *Propiedad Industrial. Teoría y práctica*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid. 2001.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989

PARETS RODRÍGUEZ, Jesús. *El proceso administrativo de infracción intelectual*. Sista. México. 2007.

RANGEL MEDINA, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Segunda edición. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1992.

RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*. Mc. Graw Hill. UNAM. México. 1998.

RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales*. Libros de México. México. 1960.

REYES LOMELÍN, Arturo David. *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*. Breviarios Jurídicos. No.6. Porrúa. México. 2003.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. *Derecho mercantil*. Vigésima primera edición. México. Porrúa. 1994. Tomo I

SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne. *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: En torno a la ciberpiratería*. Civitas. Madrid. 2001.

SEPULVEDA, Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. Segunda edición. Porrúa. México. 1981.

WITTENZELNER, Ursula. *Derecho de Marcas en la Argentina. Base y desarrollo*. Abeledo Perrot. Buenos Aires.

Enciclopedias y diccionarios

Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. RUBINZAL-CULZONI EDITORES. TOMO VII. Santa Fe. Argentina. 2007.

Legislación.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 Italia

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz-Marken G). Alemania

Il Codice Civile Italiano

Ley de la Propiedad Industrial. México

Ley de marcas. (Ley No. 22362). República de Argentina.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. España

Lei No. 9279/96 de 14 de mayo de 1996. Republica de Brasil

Trade Marks Act 1994. Reino Unido

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento.

U.S Trademark Law.

Trademark Dilution Revision Act of 2006

Artículos

ARITA, ISAO; Braga Helson C. "La protección de las marcas notorias en el Brasil" Revista del Derecho Industrial. Año 5. 1983. Buenos Aires, Argentina. pp. 249-263.

CARLON LUIS. "Contribución al estudio del Nombre Comercial". Revista de Derecho Mercantil. Tomo XXXVIII, número 93, julio-septiembre 1964. Madrid. España. p. 9.

EL NUEVO TRATADO DE SINGAPUR, ¿EN QUE CONSISTEN LOS CAMBIOS? [editorial] Revista de la OMPI. Junio 2006; No.3: p. 8.

JARAMILLO LONDOÑO, Pompilio. "El Nombre Comercial". Revista de la Facultad de Derecho. Tomo VIII, número 36, enero-julio 1962. Medellín, Colombia. pp. 62

LASTRA Y LASTRA, José Manuel. "Nombre Civil y Nombre Comercial" Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XLIV, números 193-194, enero-abril 1994. México, D.F. pp. 48,49, 52,53.

MASSAGUER FUENTES, José. "La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001" Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXII, 2001, Universidad de Santiago (España) Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. Madrid, p. 156

MONTEAGUDO, Montiano. "La tutela del nombre comercial no registrado" Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXII, 2001, Universidad de Santiago (España) Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. Madrid, p. 186

RANGEL MEDINA, David. "El derecho de marcas mexicano". Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 22. 1993. pp. 279,280.

RANGEL MEDINA, David. "La propiedad industrial en la legislación mercantil mexicana" Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 20, 1990. pp. 605-606.

RICHARD, Soledad. "Algunos aspectos sobre el contenido del Derecho de Marcas en la Argentina" Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Publicación trimestral. Año 32. Número 188. Buenos Aires. octubre-diciembre 1999. p 827.

RODRIGUES MILROT, Margarida. "A teoria da diluição aplicada na defesa de marcas famosas". Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Número 103. Noviembre-diciembre 2009. Rio de Janeiro. Brasil. p. 15-24.

VADILLO, Bjorn B. "El nombre comercial. Su concepto protección en la Ley de Invenciones y Marcas y Bajo la Convención de Unión de Paris." Revista Mexicana de Justicia. Volumen II, número 4, octubre-diciembre 1984. pp. 187,188.

Internet

Brand Directory http://www.brandirectory.com/league_tables/table/global_500

Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx

Comunidad Andina de Naciones <http://www.comunidadandina.org/>

Diario Oficial de la Federación www.dof.gob.mx

Informa BTL <http://www.informabtl.com/>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial www.impi.gob.mx

Ministero dello Sviluppo Economico <http://www.uibm.gov.it>

Oficina Española de Patentes y Marcas <http://www.oepm.es>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

www.wipo.int/portal/index.html

Real Academia de la Lengua Española www.rae.es

Suprema Corte de Justicia de la Nación www.scjn.gob.mx

Versión electrónica

CASANOVA, Mario. "Esfera de acción de la protección jurídica del nombre comercial" Número 18 Septiembre-Diciembre. 1953. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. U.N.A.M. p. 63

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=indercom&n=18>

El Semanario. Corona honra su nombre como la marca mexicana más valiosa.

http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=33258

FERNÁNDEZ MASIÁ, Enrique. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS. Revista Electrónica de Estudios Internacionales. Número 2. 2001. p. 1. <http://www.reei.org/reei2/reei2.html>

Otero Lastres, José Manuel. "Reflexiones sobre el concepto del nombre comercial". Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial. Número 2. 1º semestre. 2008. 8

<http://www.ceddet.org/informaciondeinteres/publicaciones>

Otero Lastres José Manuel. Reflexiones en torno al Derecho de marcas.

<http://www.sieca.int/Cache/17990000000855/17990000000855.pdf>

MARCHI - Introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese.

http://www.uibm.gov.it/images/stories/dossier/Giornata_mondialePI/uibm_marchi.pdf