

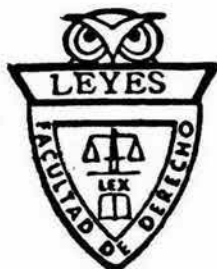


**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**DECLARACION DE NOTORIEDAD DE LA
MARCA EN MEXICO**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
DIANA KARINA MARTINEZ RODRIGUEZ



ASESOR DE TESIS: LIC. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA

MEXICO, D.F. CIUDAD UNIVERSITARIA

2004



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.

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**





UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

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

6 DE FEBRERO DE 2004.


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

La pasante de Derecho señorita **DIANA KARINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **JORGE MIER Y CONCHA SEGURA**, la tesis titulada:

“DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD DE LA MARCA EN MÉXICO.”

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

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


CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

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

CBCH*amr.

Alguna vez en la primaria, al final del año escolar, Maria Elena dijo a la generación que salía: "este es un escalón más... uno de tantos que tendrán que recorrer". Como siempre en esos momentos, uno nunca entiende el alcance, ni el verdadero significado de lo que le dicen. En ese momento sabía que era cierto, pero no imaginaba como sería la subida por esa escalera. Todo se veía tan lejano y tan pequeño, el mundo de un niño se reduce (o se amplía, no lo sé) a conocer, pues casi implica aprendizaje. En aquel entonces las palabras de Maria Elena me llevaron a pensar por un momento en el camino para llegar a ser un profesionalista... años después creo que es mucho más que eso, creo que es la vida misma.

Este es quizá uno de los momentos más difíciles en todo este proceso. Te obliga a pensar en el camino y en el tiempo andado, a recordar a tantas personas y situaciones. Este es otro escalón más aunque... ligeramente diferente, por alguna razón más significativo. El tiempo andado, el trabajo y esfuerzo de tantas personas que han apoyado esta marcha hacen que se vuelva un momento de satisfacción, el que curiosamente alguna vez pareció ser tan lejano.

Y entonces, al mirar atrás y recordar el camino recorrido, hay muchas cosas por decir y personas sin las que este momento no sería igual. GRACIAS a todos...

En primer lugar, **a mis padres.**

Por un lado, a mi mamá, por su cariño incondicional, su paciencia, su tiempo, su entrega, su confianza; por su dedicación y constancia; por consentirnos, escucharnos y cuidarnos tanto a mí y a mi hermano.

Por otro lado, a mi papá, a quien le debo una infancia muy feliz; gracias por haberme enseñado a luchar, a trabajar y a esforzarme por alcanzar mis sueños, por todos esos recuerdos y momentos, pues cuando era niña no hubo a nadie que admirara más que a mi papá.

Cuando era niña siempre me repitieron que debía ser un ejemplo para mi hermano. Sobretudo mi mamá, se encargo de recordarme todo el tiempo, lo que en aquel momento creí era mi infortunio. Me dijeron que debía cuidarlo, enseñarle, tenerle paciencia y tratarlo bien pues era menor que yo... que desesperación... otras de esas palabras que en su momento no comprendí...

A mi hermano por ser mi compañero de juegos, por quererme, apoyarme, entenderme y tenerme paciencia (debe ser difícil). Pero sobretudo por enseñarme cuanto puede uno aprender de su hermano menor. Traté de seguir las palabras de mi mamá lo mejor posible... espero no haberte decepcionado hasta el momento.

A Karusha, por todas las cosas que me gustaría haber podido darte. Donde quiera que estés...

Gracias **a toda mi familia**... a mi abuelita Irene, a mis tías y tíos (especialmente a Paty, Claus, Lety, Edith, Agustín y Jaime), ocupan un lugar importante en mi vida y en mi corazón.

Un especial agradecimiento a la Maestra **Guadalupe Fragoso**, quien me enseñó a esforzarme, a exigirme, a querer lo que hago y quien puso la primera piedra en esta labor...

Después cuando uno crece, va conociendo cosas nuevas. Tratamos de conocernos, y de descubrirnos, entonces llega el amor y en eso, también creo que he sido muy afortunada...

A Daniel, gracias por todo tu amor, por tu ayuda en los momentos difíciles, por cuidarme, por quererme, por tratar de entenderme. Gracias por enseñarme tantas cosas, por amarme y respetarme como soy y por exigirme tanto para que sea mejor persona. Gracias por haber estado ahí durante tanto tiempo. En esta meta que hoy alcanzo hay gran parte de tí.

Luego vinieron momentos difíciles, en los que parecía no haber más camino. Y llegó el momento de olvidar y de dejar de pensar en las bondades del pasado para luchar en el presente y tratar de forjar un futuro... momentos de lucha y de crecimiento.

En lo académico, agradezco especialmente a **Sergio de Botton**, por ser ejemplo de Maestro y amigo.

Agradezco profundamente al **Doctor Luis Enrique Amaya**, ejemplo de profesionalista y ser humano. Gracias por sus enseñanzas, por su ayuda y apoyo.

Durante esos tiempos difíciles, llegó el momento de trabajar y así conocer otro poco de mí.

Gracias a **López Brodermann** por su bondad y enseñanzas.

Al Doctor José Dávalos quien me mostró el valor de la constancia y la disciplina.

A AM&L (RAE, HLL, MMG) por todo el aprendizaje y su confianza. Especialmente, agradezco al Lic. Alfredo Medina por su amistad, su

paciencia y su disposición; y a Mari Tere por su invaluable ayuda en este trabajo y sus palabras de apoyo.

Gracias a **Jorge Mier y Concha** por su enseñanza tanto en lo académico como en lo profesional; gracias por su confianza, por darme su amistad y por creer en mí. Gran parte de mi lucha y esfuerzo van encaminados a no defraudar esa confianza.

Gracias a todas aquellas personas que me han brindado su amistad, incluso a las que quizá ya no están cerca de mí; a las que me han brindado su cariño y su ayuda (Luis y Josefina, Gaby Lu, Doctor Luis Hernández y Doctor Luis León Arrieta).

A la **UNAM**, a sus aulas, a sus maestros y a sus espacios que me dieron tanto con tan poco, con lo que le salgo debiendo muchísimo más.

Ahora vuelve a asomarse el sol y me hace pensar que la vida es sumamente curiosa, cuando eres niño sueñas con el futuro, el mundo está lleno de planes e ilusiones, piensas y vives en el futuro, quieres crecer, hacer cosas de adulto. Los niños juegan a que son doctores, enfermeras, maestros, a que trabajan en el supermercado o en un banco, las niñas quieren maquillarse y usar zapatos de tacón... y algunas veces cuando creces extrañas tantas cosas de ser niño...

Gracias a Dios, por que no hubiera podido ser más generoso conmigo; me dio una familia de la que me siento afortunada, me ha llenado de alegrías, me ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante en los momentos difíciles y para no darme por vencida; me ha permitido seguir luchando y que no se apague mi fe ni mi esperanza por el mañana... me ha rodeado de tanta gente buena a lo largo de esta historia, por favor no permitas nunca que defraude a esas personas que me quiere y confían en mí.

Creo que todo el mundo tiene un papel que cumplir en la tierra. *Señor, hoy te agradezco por mi destino y porque he vivido una vida llena de bendiciones, te pido que me acompañes en el ejercicio de ésto que hoy me permites alcanzar y a lo que he destinado mi vida. Por favor, permíteme que sirva para conservar y preservar la justicia, la equidad y el respeto que fue lo que me impulsó a elegir este camino...*

GRACIAS A TODOS.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I.	MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	1
1.	La Propiedad Intelectual	1
	A. Propiedad Intelectual	2
	B. Propiedad Industrial	5
2.	Signos distintivos	6
	A. Marca	7
	B. Nombre Comercial	11
	C. Aviso comercial	13
	D. Denominación de origen	14
3.	Elementos de la marca	17
	A. El Signo	17
	B. La relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue	23
	C. El Elemento Psicológico	24
4.	Principios rectores de la marca	25
5.	Funciones de la marca	27
6.	Tipos de marca	33
7.	Formas de obtener derechos sobre una marca	34

4.	Desarrollo de la marca notoria en México	103
A.	Convenio de París	103
B.	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	106
C.	Jurisprudencia	110
D.	Ley de 1943	111
E.	Ley de 1975	113
F.	Ley de 1991	114
G.	Reformas de 1994	115
H.	TLCAN	116
I.	Algunos otros Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales	119
a.	Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica	121
b.	Tratado de Libre Comercio celebrado entre los estados Unidos Mexicanos, La República de Colombia y la República de Venezuela	122
c.	Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia	123
d.	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua	123
e.	Tratado de Libre Comercio Celebrado entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos	124
f.	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel	125
g.	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras	126

CAPÍTULO IV.	PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD	130
1.	Adquisición de derechos de una marca notoria en México	130
A.	A iniciativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	131
B.	A solicitud del titular de la marca cuya notoriedad se busca	135
a.	La prueba de la notoriedad	136
b.	Artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial	144
c.	Artículo 213, fracción VII en relación con la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial	145
C.	La notoriedad como hecho notorio	148
D.	La notoriedad como resultado de un acto materialmente administrativo	159
2.	Necesidad de la declaración de notoriedad	162
3.	Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para declarar una marca notoria	165
4.	Procedimiento	169
A.	Principio de economía procesal	169
B.	Propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial	171
C.	Declaración de Notoriedad	173
	CONCLUSIONES	176
	BIBLIOGRAFÍA	185

INTRODUCCIÓN

La notoriedad en materia marcaria es una figura reconocida por primera vez en el mundo de la Propiedad Industrial a partir de 1925. Sin embargo, en nuestro país esta ha sido una figura poco explorada. El tratamiento que se le ha dado en la legislación Mexicana ha seguido las tendencias mundiales sin cuestionamiento y al parecer, sin mostrar interés alguno por la investigación e innovación en esta área.

La marca notoria es una figura sumamente importante pues implica para su titular un trabajo o esfuerzo adicional, en virtud del cual ha logrado alcanzar un grado de reconocimiento superior en la mente del público consumidor, imprimiéndole así a su marca, ciertas características que ameritan derechos y prerrogativas adicionales a los del titular de la marca común y corriente.

El objeto de este trabajo consiste en dar un panorama general del mundo de la propiedad industrial, sus características y conceptos generales a fin de proporcionar una base de conocimientos que nos permitan agrupar y conceptualizar debidamente cada una de las figuras esenciales de esta materia y con ello, los derechos, obligaciones y necesidades en cuanto a su protección, principalmente de la marca.

Por otro lado, siguiendo cierta metodología, una vez habiendo conceptualizado las principales figuras en materia de propiedad industrial, nos abocamos al estudio de la autoridad especializada en esta materia en nuestro país. El conocimiento de su naturaleza jurídica, forma de creación, lineamientos orgánicos, estructura, fines, facultades y atribuciones, nos permitirán más adelante y relación con los conceptos previamente expuestos analizar sus alcances, sobretodo para resolver el problema planteado en el presente trabajo.

Posteriormente entraremos al estudio de la figura de la marca notoriamente conocida, sus características, derechos que derivan de ella, elementos que la

componen y un breve análisis de lo que ha sido su desarrollo legislativo en nuestro país tanto en documentos nacionales hasta los acuerdos y convenios internacionales suscritos recientemente. Lo anterior con el objeto de relacionar los conceptos que caracterizan la figura de la marca notoria con la forma en la que es regulada en la práctica en nuestro país, pues el estudio de la figura como tal y el de sus fundamentos y forma de regulación, nos permitirán crear un criterio que nos permita cuestionarnos sobre las necesidades y vacíos legales que aún hay por llenar.

Finalmente, en el último capítulo del presente trabajo, encontraremos la problemática suscitada en materia de marcas notorias. Algunos antecedentes encontrados en la práctica que nos muestran el criterio de la autoridad tratándose de notoriedad y que reflejan la imperante necesidad de adicionar a nuestra legislación, una declaración de notoriedad que le permita tanto a los particulares como a las propias autoridades obtener una garantía de seguridad jurídica y de legalidad con el objeto de proteger debidamente el fruto de su trabajo y esfuerzo que ha devenido en la notoriedad de su marca.

Tal y como lo mencionamos, creemos que nuestro país aún no está preparado para reformas tajantes y abruptas, ni tiene los recursos materiales ni humanos para invertir en grandes reformas cuando más de la mitad de su población se encuentra en condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, a través del estudio de sus necesidades y del trabajo y el esfuerzo de su gente, México puede ir cambiando a paso lento pero seguro y constante, que le permita preparar el terreno para lo que venga en el futuro.

Las tendencias integracionista a nivel mundial empujan a nuestro país a seguir adelante en el desarrollo de su legislación, a la par del resto del mundo, esta propuesta pretende ser eso, un paso más que nos permita analizar nuestras deficiencias y continuar adelante con mayor seguridad y fortaleza.

DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD DE LA MARCA EN MÉXICO

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1. La Propiedad Intelectual

Diversos autores han escrito al respecto y en general, han llamado así al resultado de los procesos de la mente, inteligencia e intelecto aplicables a objetivos definidos, obteniendo de ellos un provecho material.

Al respecto, el Maestro Rangel Medina nos dice que "al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales."¹

De esta forma y debido a la naturaleza intangible que da origen a la propiedad intelectual; es decir, por ser el producto de funciones de la mente es que se le ha dado también el nombre de propiedad inmaterial.

El Derecho de la Propiedad Intelectual es una de las ramas especializadas en que se ha dividido la disciplina jurídica o el Derecho en general para fines didácticos y metodológicos. Por tanto, es importante reconocer su objeto para delimitar los hechos y fenómenos que encuadran en esta materia.

¹ RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, Libros de México, 1960. pág. 89.

A este respecto, el Derecho de la Propiedad Intelectual es "el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales."²

Al analizar un poco la definición anterior, es difícil encontrar problema al pensar en el Derecho de la Propiedad Intelectual como un conjunto de normas, pues en general así se define cada rama del derecho. La característica de dichas normas será que irán destinadas a regular los derechos y obligaciones que surjan para una persona en el momento en que esta cree una obra ya sea artística, científica, industrial y/o comercial.

Sin embargo, existen grandes y marcadas diferencias entre una obra artística y una científica o industrial; ello no sólo en cuanto a sus características sino en cuanto a la forma de creación y necesidades de protección. Por lo que la Propiedad Intelectual ha resultado ser el término genérico para englobar a lo que se ha llamado Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual en sentido estricto.

A. Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual en sentido estricto, también conocida como Derechos de Autor se encuentra definida en el artículo 11 de la actual Ley Federal del Derecho de Autor (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996) de la siguiente forma: "es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de las obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley."

² Op. cit.

Al respecto, el artículo 13 del mismo ordenamiento precisa las obras objeto de protección de la Propiedad Intelectual "obras literarias, musicales, dramáticas, danzas, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricaturas e historietas, arquitectónica, cinematográficas y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográficas, entre otras"³

Por lo anterior, podemos decir que el Derecho de la Propiedad Intelectual en sentido estricto es el conjunto de normas que regula lo relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas que reconoce e impone el Estado a favor de todo creador de una obra literaria y/o artística⁴, en general de toda aquella que pueda ser distinguida e individualizada de las existentes.

En este sentido, la característica del Derecho de la Propiedad Intelectual en sentido estricto consiste en que el objeto de protección deriva de una obra con carácter estético o que surge como resultado de la mente a una disciplina artística salvo por los programas de cómputo que se incluyen por el texto de la Ley.

De esta forma, la Ley tiene el objeto primordial de proteger a un grupo determinado de la sociedad, constituido por los creadores de obras del campo de la cultura y el arte en dos aspectos primordiales. En principio por cuanto hace a los derechos patrimoniales que deben poseer y además, en lo relativo a una

³ El listado es meramente enunciativo pues el último párrafo del artículo en cita prevé que "las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza." Por otro lado, el artículo 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos da la pauta para considerar como obra toda aquella creación siempre que cumpla con dos requisitos esenciales: a) Originalidad y b) Fijación.

⁴ Al respecto, el artículo 2.1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas es muy amplio en cuanto a lo que comprende cuando se refiere a obras literarias y artísticas pues nos dice que: "Los términos obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos: las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes

protección de carácter moral por la que se proteja su característica de autor de la obra.

Por virtud de lo anterior, se han identificado principalmente dos aspectos con el Derecho de Autor. Por un lado a los **derechos morales** que "son aquellos que están representados básicamente por la facultad exclusiva de crear, continuar, concluir, modificar, destruir, divulgar, publicar, reproducir una obra." Y por otro a los **derechos patrimoniales** que "implican la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de una obra" de acuerdo con la definición que nos da la Ley Federal del Derecho de Autor.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a este tema en su artículo 28 al establecer:

"en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptúanse, entre otros a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

En esta tesitura, nuestra Carta Magna prohíbe la existencia de monopolios en nuestro país salvo entre otros, por los privilegios otorgados a los autores. La ratio legis de esta disposición obedece a cuestiones de gran importancia, pues el desarrollo de un país, se basa en la evolución de su gente. En este sentido, los avances en el arte, técnica e industria fortalecen a una nación al evitar su dependencia de otros países pues ella se convierte en creadora de su propia ideología, medios, utensilios y aparatos.

aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias."

El aspecto cultural entonces, no debe dejarse de lado, pues al proteger al sector de artistas y autores los fomenta a continuar con su actividad al encontrarse respaldados por un sistema que les otorga ciertos beneficios y prerrogativas.

Finalmente y como país, nos vemos fortalecidos al crear una conciencia común que nos une como nación al crear lazos de unión y sentimientos de pertenencia a un grupo con el que nos sentimos identificados por una lengua, historia, costumbres y tradiciones comunes.

B. Propiedad Industrial

Cuando definimos a la Propiedad Intelectual en sentido amplio dijimos que era el conjunto de normas encargadas de regular las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen a favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

Siguiendo este contexto, la Propiedad Industrial, como una rama de la Propiedad Intelectual *lato sensu*, se enfoca directamente a proteger las creaciones científicas, industriales y comerciales.

La propiedad industrial puede ser definida como un el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.⁵

Como lo hemos mencionado, se ha identificado al objeto de la propiedad industrial en dos sentidos: el económico e industrial. Sin embargo, en mi opinión la industrial deviene del interés por obtener un resultado económico.

En este entendido, el propio interés económico, da como resultado que la obra de que se trate tenga por objeto satisfacer una necesidad en el mismo sentido, es decir tenga un fin de utilidad material tendiendo ya no al área del arte y la cultura sino a la de la ciencia, industria y el comercio.

La propiedad Industrial en México ubica 2 figuras principales en su estudio: las *creaciones industriales* (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales que a su vez se dividen en modelos industriales y dibujos industriales; secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y variedades vegetales) y en segundo lugar los *signos distintivos* (marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen).

Para proteger tanto a las creaciones industriales como a los signos distintivos, la Propiedad Industrial ha desarrollado la forma de combatir a la competencia desleal abarcando así, un rubro importante en la materia.

Debido al objeto y extensión de este trabajo y una vez que hemos dado un panorama general de la materia en la que nos enfocamos, nos daremos a la tarea de estudiar únicamente a los signos distintivos de los que forma parte la marca.

2. Signos distintivos

Estos signos tienen una naturaleza peculiar pues generalmente están ligados a una empresa. Tienen por objeto dar a conocer, mantener, confirmar, proteger, extender la actividad del empresario hacia el público consumidor. Con ellos, el Estado confiere el derecho de su uso exclusivo.

⁵ ROUBIER, Paul. Citado por Rangel Medina, David. Tratado... Pág. 89.

A. Marca

Para Martínez Medrano y Soucassee, "la marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado."⁶

Laborde, tratadista francés, nos dice que es "todo signo particular y distintivo que sirve al fabricante, agricultor o comerciante para imprimir a los productos el sello de su personalidad y diferenciarlos de los similares de sus concurrentes."⁷

En la doctrina norteamericana, McCarthy, define a la marca como "cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros."⁸

Ramella, citado por Martínez Medrano y Soucassee, define a la marca como "la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlos especialmente de los productos que le hacen competencia."⁹

En España, Arturo Cauqui sostiene que "las marcas, la forma más típica de registro de los signos distintivos se aplican a distinguir en el mercado los productos

⁶ MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE, Gabriela. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Ediciones La Roca, 2000, Pág. 23.

⁷ LABORDE, A. *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de comerse*. París. 1914. Citado por Martínez Medrano y Soucassee. Op. Cit. Pág. 25.

⁸ McCARTHY, Thomas. *Trademarks and Unfair Competition*. Rochester, 1973, Tomo I. Pág. 85.

⁹ RAMELLA, Agustín. *Tratado de la Propiedad Industrial*. Madrid, Hijos de Reus. 1913. Pág. 2. Citado por Martínez Medrano y Soucassee. Derecho de... Pág. 25.

o servicios proporcionados o prestados por si titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo.”¹⁰

Por otro lado, encontramos que “la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada o hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie.”¹¹

La marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.¹²

Como podemos observar los conceptos enunciados por tratadistas de distintas nacionalidades no varían en esencia. Lo anterior, resalta el hecho de que en materia de propiedad industrial, a diferencia del resto de las disciplinas jurídicas, existe cierta unificación de criterios tanto en la doctrina como en la legislación.

El artículo 88 de la actual Ley de la Propiedad Industrial nos dice que:

“se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

A este respecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que signo es el “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o

¹⁰ La Propiedad Industrial en España. Revista de Derecho Privada. Madrid, 1978, Pág. 38.

¹¹ BAYLOS Corrosa, Jeremegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal. Civitas S.A. Madrid, 1978. Pág. 838.

¹² NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México, Porrúa. 1965. Pág. 146 y 147.

convención, representa o sustituye a otro; señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta; señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas; señal o figura con que se escribe la música; unidad mínima de la oración, constituida por un significante y un significado¹³.

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

La marca es "un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros."¹⁴

Es decir, la marca es el "signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores."¹⁵

Así pues, la marca será un signo utilizado para designar a un grupo de determinados productos o servicios. Los productos o servicios que se identifiquen con la marca, tal y como veremos más adelante, serán encuadrados en lo establecido por la clasificación Internacional de Niza, misma que ha sido adoptada por nuestro país.

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

¹³ DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 22ª edición, 2001.

¹⁴ SEPÚLVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, Porrúa, 1981. Pág. 113.

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; Como sería **NIKE**.
- II. Las formas tridimensionales; por ejemplo el envase en forma triangular de **BOING**.
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece todo aquello que no es registrable como marca. Como **SCHERING PLOUGH**.
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Como podría ser **JORGE NEGRETE**.

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

Así, todas aquellas que sean *descriptivas* de los productos que protegen, que sean símbolos oficiales, el nombre de una persona sin su autorización, las variaciones ortográficas o caprichosas de otra marca o del nombre del producto o servicio, los nombres técnicos, los premios o medallas, la moneda o bien un personaje son en general algunas de las restricciones establecidas por el artículo en comento, tal y como veremos más adelante.

¹⁵ RANGEL Medina. Derecho... Pág. 62..

B. Nombre Comercial

“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.”¹⁶

La función principal del nombre de comercio es la de identificar, tal y como lo señala César Sepúlveda: “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.”¹⁷

En este sentido, el Nombre Comercial es aquel signo utilizado para distinguir una empresa, negocio, establecimiento industrial, comercial o de servicios de otro que se dedica a una misma o similar actividad en una zona geográfica determinada.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que para obtener dicha protección no será necesario el registro del nombre comercial. La protección en este sentido, se traduce en el derecho al uso exclusivo de esta denominación en una zona geográfica determinada. Sin embargo, la Ley establece como requisito para establecer una presunción de buena fe en la adopción y el uso del nombre

¹⁶ JALIFE Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. México, McGraw Hill, 2000, pág. 78.

¹⁷ SEPULVEDA, César. El Sistema... Pág. 171.

comercial, el hecho de que se solicite la publicación del mismo en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De esta forma el objeto de la publicación está relacionado con la naturaleza de la materia: que se proteja la *distintividad* del signo que se usa y una forma de hacerlo consiste en no permitir que sea usado por una diversidad de personas pues perdería la característica de ser asociado inmediatamente con el establecimiento o negocio que designa.

Como ya lo mencionamos, la Ley no prohíbe el que un nombre comercial pueda ser a su vez una marca, que forme parte de ella o sea formado en parte por una marca, siempre que el titular sea el mismo que el del nombre comercial; que el nombre comercial haya sido publicado con anterioridad al registro de la marca o que no sea tendiente a proteger los mismos o similares productos o servicios a que va dirigido el establecimiento industrial, comercial o negocio de que se trate. Ello en virtud de la multicitada característica de *distintividad* a que hemos hecho referencia.

El nombre comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta, mismos que podrán ser renovables de manera indefinida por periodos iguales.

De esta forma, este signo distintivo no tiene mayor restricción que el hecho de que sea un signo lo suficientemente distintivo. Es decir, acorde con lo dispuesto para las marcas no podrá contravenir lo establecido por el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial por cuanto hace a todo aquello que no puede constituir una marca.

C. Aviso comercial

Mauricio Jalife define al Aviso Comercial como "el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda."¹⁸

La definición anterior no dista de lo señalado por Gabino Castrejón, quien 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."¹⁹

El aviso comercial está formado por una frase u oración cuyo objeto será nuevamente *distinguir* productos o servicios de otros iguales o similares a los de los competidores.

En virtud de que el objetivo en este caso es promocionar el bien o servicio de que se trate, en el caso del aviso comercial entran en juego factores publicitarios muy importantes, juegos de palabras, imágenes, evocación de ideas, etc.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial será obtenido a través del registro del mismo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Los derechos derivados del registro del mismo tendrán una vigencia de diez años y que al igual que el nombre comercial, serán renovables por períodos del mismo tiempo, de manera indefinida.

¹⁸ Op. cit. Pág. 79.

D. Denominación de origen

Para César Sepúlveda son "aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto, agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos peculiares de manufactura, u otras, que dan reputación única al producto."²⁰

La denominación de origen también ha sido definida por el Doctor Rangel Medina como el "signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas."²¹

Para Rondón de Sansó " Es el nombre geográfico de un lugar en el cual está acreditado el producto, en forma tal que dicho nombre geográfico pasa a indicar el producto mismo."²²

También se ha considerado como "aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de

¹⁹ CASTREJON G., Gabino E. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. México, Cárdenas Editor Distribuidor, 1999. Pág. 53.

²⁰ El Sistema Mexicano... pág. 97.

²¹ Protección Legal de los Signos Distintivos de la Empresa. Revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, No. 3, México, 1990, pág. 113.

²² Las Denominaciones de Origen en el Derecho Venezolano. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 3, México, 1964, pags. 147 y 148.

elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos peculiares de manufactura, y otra, que dan reputación única al producto.”²³

La Ley de la Propiedad Industrial vigente, define a la Denominación de origen de la siguiente forma:

Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

En este sentido encontramos que una denominación de origen es el nombre de un lugar existente como parte de un país, ya sea un poblado, ciudad, municipio, etc. En este lugar, vamos a encontrar la creación de productos que sean exclusivos de esa zona, es decir, que por las condiciones geográficas ya sea naturales (como humedad, altitud, temperatura, presión atmosférica); o bien humanas (como procedimientos o conocimientos empleados), sea posible encontrar ese producto con *determinadas* características **únicamente** en ese lugar.

Lo que significa que podemos encontrar leche cruda y entera de ovejas en distintas partes del mundo; sin embargo, y debido al proceso particular de elaboración no menor a tres meses y consistente en maduración en las cuevas naturales de Roquefort, seguido por plegado con estaño y afinado en cámara frigorífica *únicamente* es posible obtener queso Roquefort con el sabor, olor, consistencia y características particulares del mismo en la región francesa de Roquefort²⁴.

²³ CASTREJON García, Gabino Eduardo. El Derecho Marcarío y la Propiedad Industrial. Cárdenas Editor y Distribuidor. México, 1999. Págs. 57 y 58.

²⁴ SEMINARIO INTERNACIONAL “DENOMINACIONES DE ORIGEN: Una Tradición Presente en el Umbral del siglo XXI”. Guadalajara Jalisco, Octubre 18 a 20 de 1999.

Derivado de la definición anterior, podemos considerar 3 elementos indispensables para estar en presencia de una denominación de origen:

1. El nombre de una región geográfica
2. Que ese nombre designe productos originarios de dicha región.
3. Exclusividad de los productos en esa región como resultado de condiciones geográficas, es decir, tanto naturales como humanas.

Para contar con la protección y prerrogativas conferidas por la Ley de la Propiedad Industrial será necesario contar con la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pudiendo hacerlo a petición de parte o de oficio.

La vigencia de dicha declaración de protección estará sujeta a la subsistencia de las condiciones que la motivaron, es decir a la producción o emisión del bien bajo las mismas características, pudiendo dejar de surtir efectos únicamente por otra declaración del Instituto.

La figura de la denominación de origen obedece a razones ligeramente distintas a las del resto de los signos distintivos, pues en este caso el beneficiario directo y titular de los derechos es el Estado Mexicano. El beneficio directo estará a favor la población del mismo al intentar fomentar sectores determinados de la población y con ello fomentar su crecimiento en distintos ámbitos y consecuentemente el del resto del país.

3. Elementos de la marca

Fernández Novoa considera que "la marca está compuesta por tres elementos: el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico"²⁵.

Coincidimos con el criterio mencionado, pues la mayoría de los autores al referirse a los elementos que conforman la marca se limitan al signo como tal, mientras que la marca es un concepto mucho más amplio.

A. El Signo

Siguiendo el esquema de Fernández Novoa y en cuanto al signo, el Maestro David Rangel Medina ha realizado para efectos didácticos y doctrinales una división estableciendo por una lado los elementos esenciales o de validez de la marca y por otro los elementos de forma.²⁶ Al respecto, coincidimos en esta clasificación pues es adoptada para efecto de método por la Ley de la Propiedad Industrial y la Autoridad competente en la materia.

a) Distintividad.- En este sentido, nos dice Otamendi "el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio."²⁷

La distintividad se refiere al hecho de que la marca deberá ser capaz de individualizar, identificar, singularizar a determinado bien o servicio. Es

²⁵ Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Montecorvo, 1984. Pág. 22 y 23.

²⁶ Op. Cit. Pág. 184.

decir, la marca debe ir en todo momento enfocada a que con su simple vista traiga a la mente del público el producto o servicio que identifica.

A este respecto, Ramella nos dice que "la marca, para corresponder a su fin debe ser distinguible, es decir no confundible con otras."²⁸

En la práctica, la legislación de nuestro país refleja que a través de la distintividad la marca cumple con la finalidad de una doble protección; por un lado, el productor del bien o servicio puede estar seguro de que el Estado está protegiendo el esfuerzo de su trabajo al que le ha impreso tiempo, dinero y esfuerzo en publicidad y técnicas para mejorar la calidad y características de sus productos y por otro lado al público consumidor a quien se intenta garantizar que no se vea engañado o incurra en error al asociar falsamente un bien o servicio con el del productor original.

En mi opinión este es el elemento básico de la marca, pues como veremos a continuación, los demás van enfocados a cumplir precisamente con este carácter distintivo.

"Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la *novedad* y de la *especialidad*, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca."²⁹

- b) Novedad.-** La novedad se refiere a que la marca sea nueva, original, creativa en relación con lo ya existente para el tipo de productos o servicios que va a designar; lo que excluye en definitiva la posibilidad de que exista una duplicidad de signos para un mismo o similar producto o servicio.

²⁷ Derecho de Marcas. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, Pág. 108.

²⁸ Tratado...Pág. 32

²⁹ RODRÍGUEZ Rodríguez, Citado por RANGEL Medina David. Op Cit. Supra Nota 1. Pág. 185.

La marca debe ser nueva u original con el objeto de que pueda cumplir con la función de distintividad que exige la propia Ley.

La originalidad o novedad de la marca trae como consecuencia la distinción del producto o servicio que designa a través de su identificación o individualización, es decir, con la novedad la marca intenta mantener la relación que fue posible crear entre el signo distintivo que el público consumidor puede apreciar y el producto o servicio que distingue

Con ello se ve reforzado el doble beneficio de que hablamos anteriormente a favor tanto de quien produce el bien como de quien lo consume. Pues como mencionamos, por un lado le permite al productor que los bienes o servicios que elabora o presta no sean confundidos con otros de sus competidores. Para ello, la marca deberá ser lo suficientemente nueva u original con el objeto de impedir el crear confusión en la mente de los consumidores respecto del producto o servicio de que se trate.

Fernández Novoa señala que ni la novedad ni la originalidad son requisitos de una marca; el verdadero y único requisito es el carácter distintivo.³⁰

Ramella por su parte indica que "no es necesario, pues que la marca sea nueva ni en sí ni en su calidad de marca, pues para su finalidad vale tanto un signo ya usado para distintos productos, como el que se hubiera empleado para iguales ,mercancías y después haya sido abandonado."³¹

Sin embargo, la novedad se exige para gozar de la exclusividad que brinda el registro, en relación con los signos distintivos existentes con anterioridad para proteger un producto o servicio determinado. Por lo que el carácter de

³⁰ Fundamentos... Pág. 23.

³¹ Tratado...Pág. 32.

nuevo no implica la inexistencia previa en el universo de la palabra o figura de que se trate sino su existencia aplicada a la protección de un producto o grupo de productos o servicios determinados.

En relación con lo anterior, Ives Saint-Gal señala: "Para ser válida la marca debe estar disponible en la industria o comercio interesado. La marca descansa en un derecho de ocupación y no de creación."³²

c) Especialidad.- Este principio cuenta con una doble acepción, en primer lugar, el que sea especial dice Pouillet, significa "que su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente"³³ Es decir, la marca debe ser especial en el sentido de que permita la asociación entre el signo y el producto o servicio que designa.

La especialidad también quiere decir que "la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores."³⁴ Lo que significa que la marca debe contar con cierto grado de elaboración e inventiva con el propósito de conservar el carácter distintivo de la misma. Por lo que cualquier disposición deberá ser interpretada en este sentido y como consecuencia deberá negarse el registro de todo signo distintivo que no cumpla con este requisito.

En segundo lugar, el elemento de especialidad de la marca se refiere a que la marca debe ir destinada a individualizar el producto o servicio, es decir, tiene por objeto distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; lo que significa que necesita limitarse a distinguir productos o servicios específicos y determinados.

³² SAINT-GAL Ives, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Libros de México, S.A. México, 1973. Pág. 389.

³³ POUILLET Eugene. *Trité des Marques de Fabrique et de la Concurrente Deloyale*, Paris, 1912. Pág. 27.

³⁴ RANGEL Medina. *Op cit. Supra. Nota 1. pág. 189.*

El multicitado artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a este elemento cuando dice:

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

De la misma forma, la misma Ley en su artículo 93 establece:

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

Al efecto, el Reglamento de la Ley de la Propiedad prevé en su artículo 59, la citada clasificación de productos y servicios; materializando así la aplicación del principio de especialidad, apegado a lo dispuesto por el clasificador internacional del arreglo de Niza, el cual consiste en un catálogo de 45 clases; 34 que se refieren a productos y 11 más relativas a servicios.³⁵

d) Licitud.- La marca no podrá contravenir disposición legal alguna. Como veremos más adelante, la Ley de la Propiedad Industrial confiere derechos tanto del uso como del registro de una marca, sin embargo y cualquiera que

³⁵ La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en nuestro país el 10 de abril de 2001 y está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Para poder mantener la Clasificación de Niza al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La actual (octava) edición está en vigor desde el 1 de enero de 2002.

sea la fuente que dé origen a estos derechos, la marca deberá apegarse en todo momento a lo establecido por el orden legal aplicable.

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

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

El principio de licitud a que hacemos referencia se encuentra protegido por el artículo en comento cuando menciona que no se otorgará registro cuando se contravenga cualquier disposición legal, ya sea que esté contenida en la Ley de la Propiedad Industrial o bien en cualquier otro ordenamiento legal.

Específicamente y tratándose de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 4° ya mencionado, el artículo 90 establece distintas prohibiciones tendientes a regular todo aquello que no será registrable como marca, tal como veremos más adelante, sin embargo es importante considerar que cualquier registro marcario que haya sido concedido contraviniendo cualquier disposición legal y no sólo el artículo 90, deberá ser declarado nulo pues no debió haberse concedido en atención a este precepto.

- e) Veracidad del signo.-** “Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de

cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.”³⁶

Al hacer referencia a un producto o servicio determinado, la marca tiene prohibido por distintos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, que evoque o indique falsas aseveraciones. No debe hacer pensar al público consumidor en una composición, resultados o contenido que pudiera proporcionar una idea falsa del producto, pues como ya ha quedado dicho, una consigna importante para el estado es la protección del público consumidor que en ningún momento debe ser engañado o impulsado a adquirir un producto cuando éste no representa lo que en realidad busca.

B. La relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue

Tal y como lo hemos mencionado, consideramos que la marca va más allá del simple signo distintivo que es el elemento tangible de la misma. De esta manera, una vez que contamos con un signo visible que cumple con las características y elementos previamente descritos, aún no es una marca como tal pues la marca es utilizada para distinguir productos o servicios.

Por tanto, el segundo elemento de la marca consiste en esa asociación que se da entre el signo distintivo y los productos o servicios con los que será asociada y a los que va destinada a identificar, pues una marca que no proteja producto o servicio alguno será tan sólo una figura, un diseño o un elemento vacío.

De esta manera, la marca lleva a cabo una doble evocación, por un lado nos representa un signo visible, ya sea una figura, una forma o una palabra; y por otro

³⁶ RANGEL. Tratado... Pág. 197.

lado nos trae a la mente el producto o servicio de que se trata. Es decir, una botella rosa de forma característica, con una etiqueta azul y letras rosas "Vel Rosita", pero que a su vez representa un detergente.

C. El Elemento Psicológico

El elemento psicológico de la marca, está integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor: el origen empresarial del producto vinculado con la marca, las características y el nivel de calidad del producto dotado con la marca y el *goodwill* o buena fama del producto portador de la marca. Este elemento psicológico está determinado por el carácter distintivo de la marca.³⁷

Adicionalmente y como ejemplo de ausencia del elemento psicológico, Fernández Novoa señala la vulgarización de un signo³⁸. En ese caso siguen existiendo el signo y la relación con productos o servicios, pero para los consumidores ha desaparecido, por una u otra razón, la presentación mental de esa relación; tal y como ocurrió con las marcas aspirina o kleenex que dejaron de representar un producto, un origen, fuente y calidad determinadas para convertirse en el nombre de un género de productos.

La marca no puede verse más, tan sólo como un signo distintivo, pues de la propia ley se desprende que en la actualidad se han llegado a reconocer algunos otros aspectos y privilegios derivados de cuestiones intangibles como es la fama del producto y el prestigio, consecuencia del trabajo del productor que consiste en uno de los objetos de protección en materia de marcas.

³⁷ Fernández Novoa, Carlos. Fundamentos..., Pág. 23.

³⁸ Ver Idem.

De esta forma, para algunos autores³⁹ la marca es el soporte en el que va sedimentándose el *goodwill* o la buena fama o prestigio de los productos o servicios distinguidos. A este respecto, los tres componentes que forman el *goodwill* son: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma, y la propia potencia publicitaria de la marca.

Este es un elemento que a pesar de no haber sido abundado en la doctrina nacional, está reconocido de una u otra forma en la legislación de nuestro país. La marca notoria es el reflejo de este reconocimiento donde se otorga cierta protección especial y se reconoce la diferencia que surge de el reconocimiento y fama alcanzado por una marca en relación con otra.

4. Principios rectores de la marca

Con base en las características de la marca como signo distintivo, en la doctrina se han deducido diferentes principios que rigen la existencia de la marca en el Derecho Mexicano.

Hasta el momento hemos comentado algunos requisitos necesarios para poder considerar que estamos en presencia de una marca. De inicio dijimos que puede constituir una marca todo signo visible, sin embargo, la amplitud que abarca este género próximo nos obliga a estudiar los principios básicos como características de fondo con los que deberá contar todo signo visible para ser considerado válidamente por la Legislación Mexicana como una marca registrable.

³⁹ Ver al respecto Martínez Medrano y Soucasse. Derecho... Pág 35.

A. Principio de Territorialidad de la Marca.- Este principio se refiere a que la protección al uso exclusivo de una marca se limitará únicamente al territorio del país en el que se efectuó el registro.

“El principio de territorialidad delimitará el ámbito de validez de la marca a las fronteras del país donde se tiene registrada.”⁴⁰

Por tanto, de acuerdo con este principio una marca surtirá los derechos conferidos por la Ley en el territorio donde fue registrada. Y en caso de que el titular de la misma deseara extender sus efectos al territorio de otro país determinado necesariamente tendría que registrarla en dicho territorio.

En relación con nuestro tema, este principio es de gran importancia pues existen dos excepciones al principio de territorialidad. La primera excepción la constituyen las marcas paralelas que son aquellas extranjeras que se comercializan en nuestro país, vía importación, aún cuando la marca esté registrada en México, si la primera procede del titular original o de licenciatario autorizado.⁴¹

La segunda excepción al principio de territorialidad de la marca la constituyen las marcas notorias. Ello en razón de que por virtud de la publicidad y conocimiento que se tiene de ellas a nivel internacional el legislador consideró que la aplicación rígida del principio de territorialidad podría provocar un sin número de abusos. Pues como veremos más adelante se trata de marcas con tal reconocimiento que cualquier persona

⁴⁰ RANGEL Medina, David. “La protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana”. Revista Mexicana de Justicia 84. México. Procuraduría General de la República, núm.4, vol. II, octubre-diciembre, 1984, pág. 360.

⁴¹ ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Citado por ESCANDÓN López Irma Edith. “La Marca Notoria”. México, UNAM, 1997.

podría solicitar su registro en un país en el que no estuviera previamente registrada aprovechándose así del trabajo y esfuerzo del titular originario.

B. Principio de Especialidad de la Marca.- El principio de especialidad se basa en el elemento esencial de especialidad mencionado previamente y se refiere a que la marca será registrable y protegida para el tipo de productos o servicios que se designa.

De esta forma tanto como elemento esencial como principio debe ser respetado en el registro de una marca. Por ahora y para evitar repeticiones innecesarias, únicamente comentaremos que en lo que hace a la marca notoria, ésta viene a constituir una excepción al principio de especialidad de la marca tal y como veremos más adelante.

5. Funciones de la marca

Dependiendo de la definición, naturaleza, derechos, atribuciones y características asignados a la marca, ésta cumplirá con distintas funciones, mismas que a su vez irán íntimamente relacionadas con los objetivos que se persigan con su protección. Para efectos de este trabajo consideramos como las más importantes las siguientes:

a) Distinción.- "La función distintiva es la esencia del sistema de marcas ya que éstas distinguen una especie dentro de un género."⁴²

Es la función principal de todo signo marcario. Deriva de la propia definición de marca, pues permite que los productos o servicios que ampara sean identificados, individualizados, diferenciados de otros iguales o similares que se encuentran en el mercado.

Ramella nos dice al respecto que: "la marca, para corresponder a su fin debe ser distinguible, es decir no confundible con otras."⁴³

Esta función es y debe ser la razón de la existencia de las marcas pues en un mercado competitivo de productos idénticos, la marca vendrá a ser la diferencia entre un producto y otro, la distinción física o visual de todas aquellas características que no son apreciables a la vista (sabor, olor, consistencia, etcétera), pero que sin embargo pueden ser apreciadas e identificables a través del signo marcario.

Martínez Medrano y Gabriela Soucassee abundan de forma interesante en el tema al considerar que la distintividad del signo para que se convierta en marca tiene que darse en dos aspectos: intrínseco y extrínseco. Posteriormente, continúan diciendo que 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; mientras que la distintividad extrínseca es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad.⁴⁴

b) Protección.- Derivado de la posibilidad de distinguir que nos brinda la marca, y como lo hemos mencionado ésta cumplirá a su vez con una doble finalidad. En primer lugar otorga protección a quien produce los bienes o servicios con el objeto de que éstos sean individualizados, identificados y con ello fácilmente distinguibles de otros de su misma especie; otorgando como consecuencia otro tipo de beneficios de carácter económico a su productor.

⁴² MARTINEZ Medrano y Soucassee. Derecho...Pág. 29.

⁴³ Tratado... Pág. 32.

"Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión."⁴⁵

En segundo lugar proporciona protección al público consumidor pues, al permitir la individualización de determinados bienes o servicios permite que los consumidores excluyan la posibilidad de incurrir en error o engaño en la adquisición de los mismos.

c) Procedencia u Origen.- La marca permite identificar la fuente o procedencia de los bienes y servicios que distingue. Permite asociar a los mismos con el productor de que se trata, por lo que en consecuencia podemos considerar una función de garantía derivada del origen al conocer al productor.

Sin embargo, consideramos que si bien es cierto que permite identificar el origen de la mercancía o el servicio, también lo es que en la actualidad vivimos en un mundo sumamente acelerado en el que la gente recuerda poco y atiende a detalles mínimos; muchas veces no se detiene a ubicar al productor del bien o servicio, simplemente sabe que el cereal que le gusta es el de la caja azul o que las galletas que debe comprar son las del empaque amarillo.

En este mismo sentido, Aracama Zorraquín señala que "en un mercado que ha evolucionado hasta el punto de que, probablemente, el consumidor no sabe y tampoco le importa quién es el productor de la marca, desempeña una función sustancialmente distinta. En un mercado compuesto por fuentes anónimas, las marcas son consideradas no tanto para identificar una fuente

⁴⁴ Op. Cit. Pág. 31.

⁴⁵ Idem.

determinada, sino, más bien, para indicar una fuente común (si bien anónima) de propiedad, tal como una línea de productos. La marca tiende a comerciar sobre la lealtad del consumidor en lugar de hacerlo sobre la identidad del productor. Ella atribuye al producto la imagen sobre la cual se basa la marca. La reacción del consumidor es centrada. El consumidor puede preferir cierto producto no porque la marca ha identificado una fuente a la cual el consumidor aprecia, sino porque la marca en sí misma tiene cierto valor.⁴⁶

Lo anterior se ve reforzado cuando pensamos en las licencias y cesiones que se dan en materia marcaria, figuras a través de las cuales se transfiere el derecho de uso de la marca.

A este respecto, Otamendi⁴⁷ afirma que la marca en estos casos ya no distingue origen, mientras que Fernández Novoa⁴⁸ por su parte sostiene que esta función conserva virtualidad. "El consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo."

Esta función de procedencia también ha llegado a asociarse con el origen de un producto o servicio tratándose de lugar. A este respecto la marca no podrá ser indicativa de un lugar, si proviene de otro distinto, cuando el lugar de que se trata se caracteriza por la calidad y características en la producción de dicho bien. Sin embargo, en este último caso, cuando el nombre de un lugar determinado sea reconocido por la calidad en la producción de determinado bien ese término no podrá adquirir el carácter

⁴⁶ MILLER, Arthur y DAVIS, Michael. Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright. St. Paul, Minnesota, 1983. Pág. 179. Citado por ARACAMA Zorraquín, Ernesto. Medios distintivos y Publicidad Comparativa. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995. Págs. 65 y 66.

⁴⁷ Derecho... Pág. 9.

⁴⁸ Fundamentos... Pág. 48.

de marca para su uso exclusivo pues restringiría al resto de los competidores.

- d) Calidad.-** Es una función derivada de la de distinción pues al permitir individualizar cada producto o servicio, la marca los va a distinguir a su vez en cuanto a calidad y características permitiendo identificar al público el bien de su preferencia.

Fernández Novoa afirma que "la marca proporciona información al consumidor sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio. Esto es innegable en el plano socioeconómico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores."⁴⁹

En el derecho norteamericano, McCarthy señala que "una marca denota consistencia de la calidad: el consumidor piensa que los productos portadores de la misma marca tendrán la misma calidad, con independencia de cuál sea la procedencia de los mismos."⁵⁰

Lo anterior se puede apreciar de forma marcada tratándose de las franquicias, en donde a pesar de tratarse de distintos productores, la transferencia tecnológica permite que el consumidor identifique al producto portador de una marca, con una calidad determinada. De tal suerte que, nos dicen Martínez Medrano y Soucasse : "cuando uno come una hamburguesa McDonald's en Argentina está comiendo la misma que hubiera

⁴⁹ Fundamentos... Pág. 40.

⁵⁰ Trademarks... Pág. 92.

podido consumir en una local de la cadena de franquicia en Brasil, Estados Unidos o Rusia.”⁵¹

En conclusión, estamos de acuerdo con lo que establecen los últimos autores citados cuando nos dicen: “La marca forma parte de un contrato social entre el titular y los consumidores. En ese contrato social, el titular de la marca tiene –por decirlo de algún modo- acostumbrados a los consumidores a que el producto marca “x” posee una calidad “y”. Cada nueva adquisición del producto “x”, representará en la mente del consumidor, la adquisición de la calidad “y”, sin necesidad de probar el producto cada vez que lo compra. Esto es lo que la doctrina llama *función indicadora de calidad*. No indica una calidad alta o baja, sino una calidad estándar.”⁵² A lo que nosotros podríamos agregar que más bien es la garantía de obtener siempre la misma calidad independientemente de ser alta o baja.

e) Publicidad.- “Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.”⁵³

⁵¹ Derecho... Pág. 34.

⁵² Op. Cit. Pág. 33.

En este sentido, la marca será la carta de presentación del productor hacia el consumidor; el medio por el cual podrá hacerse propaganda e inducir en un primer momento a la compra del producto y posteriormente en caso de tener la fuerza publicitaria suficiente, permitir que esta permanezca en la mente del público para seguir empujando a su compra.

“Una marca es un reducido instrumento de *marketing* que induce a un comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que se le ha hecho creer que quiere. El titular de la marca explota esta tendencia humana desplegando todo el esfuerzo posible para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de seducción de un signo agradable.”⁵⁴

De esta manera, la forma en que esté constituida la marca se verá matizada con tintes publicitarios que traen como sustento estudios psicológicos y de mercadotecnia para impulsar a la venta y consumo de los productos y servicios de que se trate.

6. Tipos de marca

El Dr. Rangel Medina ha clasificado a las marcas de la siguiente forma⁵⁵:

- a) *De Productos o Servicios*.- De conformidad con lo establecido por el Arreglo de Niza, mismo que hasta enero de 2003 había sido adoptado por 70 países.

⁵³ RANGEL. Tratado...Pág. 179.

⁵⁴ USPQ, 323 y ss. (Sup. Ct. 1942 per Frankfurter J.) citado por FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. Fundamentos...Pág. 62.

⁵⁵ RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. México, UNAM. 1992. Pág. 48 y 49.

b) *Por el sujeto titular de la marca.*- Pueden ser agrícolas, industriales o comerciales.

c) *Por su composición.*- Se dividen a su vez en:

- Nominadas.- Donde la marca o el signo como tal lo constituye una o más palabras como la marca de leche *BOING*.
- Innominadas.- En las que la marca está representada por un diseño, dibujo, símbolo, logotipo sin ninguna palabra o número, donde, siguiendo el ejemplo anterior sería el diseño de las frutas que caracteriza a Boing.
- Tridimensionales o plásticas.- Aquellas que se refieren a la forma del producto, en general se trata de empaques, envases y envolturas pues existen físicamente en tres dimensiones; como lo es el envase de *triangulito* característico del propio Boing.
- Mixtas.- Se trata de una combinación de las tres anteriores para dar como resultado un solo signo distintivo, tal y como sucede con la palabra *BOING* con la tipografía característica y letras estilizadas que constituyen un diseño formado por la palabra subrayada por una línea que es una especie de ola.

7. Formas de Obtener Derechos Sobre una Marca

Para efectos didácticos, la doctrina ha considerado que existen tres sistemas derivados de la forma de obtención de derechos sobre una marca en cada sistema jurídico:

a) El sistema atributivo.- Es aquel que considera al registro como única fuente de adquisición de derechos sobre una marca. Para este sistema la

marca comienza a surtir todos sus efectos hasta el momento en que se considera existente legalmente, esto es, hasta el momento de su registro.

Al respecto Breuer Moreno nos dice que "en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro."⁵⁶

- b) El sistema declarativo.- "Es aquel en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca."⁵⁷

La fuente de derechos derivados de la existencia de una marca, la constituye el uso como tal de la misma, con independencia de que se encuentre o no registrada. Sus efectos son únicamente declarativos pues la marca existe y comienza a producir sus efectos legales desde el momento de su creación.

- c) El sistema mixto.- Adopta características de ambos de los sistemas anteriormente mencionados, reconociendo como fuente de derechos tanto al registro como al uso de la marca.

En este sentido, el Sistema Jurídico de nuestro país adopta el sistema mixto, reconociendo tanto al uso como al registro como formas de adquisición de derechos sobre una marca:

A. El registro de la marca.- El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que:

"Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio

⁵⁶ BREUER Moreno, Pedro. Tratado de Marcas. Buenos Aires, Valerio Abeledo, 1946, Pág. 197.

⁵⁷ OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Abelardo Perrot, 1989. Pág. 13.

o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

En un primer momento, el precepto anterior pareciera indicarnos que la única forma de adquisición de derechos sobre una marca la constituyera el registro de la misma. El registro de la marca otorga todos los derechos, prerrogativas y obligaciones contenidos en la Ley de la Materia, como los derechos de explotación; en el ejercicio de las acciones legales previstas por el citado ordenamiento en caso de que un tercero use otra marca idéntica o similar para amparar los mismos o similares productos, adicionalmente otorga la certeza de que la marca no contraviene disposición legal alguna y por tanto en principio puede ser usada ampliamente. Sin embargo, y como veremos a continuación la propia Ley reconoce algunos derechos a favor de aquel que ha usado una marca sin su registro previo.

El registro de la marca no sólo confiere derechos sino que también impone ciertas obligaciones para su titular. En primer lugar la marca debe usarse efectivamente una vez que ha sido registrada. Este uso debe darse dentro de los tres años siguientes a su registro (Art. 130 de la Ley de la Propiedad Industrial).

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

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

encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.”

Es decir, el uso debe ser constante y en “volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial.”⁵⁸

En relación con esta obligación, la Ley prevé la posibilidad de demandar la caducidad de la marca registrada por parte de un tercero bajo el argumento de la falta de uso de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.

Finalmente, la marca debe ser usada tal y como fue concedida y para los productos y servicios para los que fue concedida. “El título de la marca determina la extensión del derecho. Las modificaciones realizadas por el propietario sobre la marca original no están protegidas por la Ley; para serlo, tendrían que ser objeto de un nuevo registro; además acarrear responsabilidad cuando se incurre con tales variaciones en imitación de otras marcas registradas.”⁵⁹ Cuando la marca haya sido registrada para toda un clase, bastará con que se use en al menos uno de los productos a los que se refiere la clase.

B. El Uso.- A pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial menciona al registro como la forma de obtención del derecho al uso exclusivo de una marca, también reconoce ciertos derechos a favor de quien ha usado una marca sin su registro previo así como la posibilidad de obtener el registro de la marca posterior a su uso. Estos derechos se traducen principalmente en:

- Reconocer un mejor derecho por parte de quien usa la marca con anterioridad, en relación con quien adquiere un registro posterior es

⁵⁸ SEPÚLVEDA César. El Sistema... Pág. 142

⁵⁹ Op. Cit. Pág. 143.

decir, *primero en tiempo* (ya sea a través del registro o del uso) *primero en derecho*. (**Art. 92 de la Ley de la Propiedad Industrial**)

“El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta...”

- Le otorga interés jurídico para ejercitar acción legal (solicitar la nulidad) en contra de quien obtuvo el registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la de su propiedad. (Art. 151, fracción II) Aunque en este caso curiosamente, el documento que acredita dicho interés jurídico lo constituye la solicitud de registro, es decir, el uso de la marca provee un derecho, pero que únicamente puede ser ejercitado en contra de un tercero una vez que se ha solicitado su registro.
- En relación con el punto anterior, le concede la posibilidad de registrar su marca por encima de otra que fue registrada y que es idéntica o semejante en grado de confusión con la salvedad de que deberá hacerlo dentro de los tres años siguientes al día en que se hubiese publicado el registro y posterior ha haber obtenido la nulidad del mismo. (Art. 151, fracciones II y V, segundo párrafo).

8. Importancia de la protección de los signos distintivos

Resulta trascendente para nuestro estudio analizar la importancia de la protección de los signos distintivos pues de esta forma tendremos algunas otras

razones y fundamentos para formar criterio en las decisiones que para los casos prácticos se emitan así como para formar una directriz tendiente a saber en que sentido debe resolverse cada caso.

Debido a la propia naturaleza y sentido de protección de los signos distintivos encontramos que en primer lugar éstos tendrán una trascendencia económica que en un momento posterior influirá en el sentir de la gente traduciéndose en una importancia en un plano social tanto como sociedad como nación y finalmente en el plano práctico del comercio en la competencia desleal.

A. Económica

“La importancia de la marca surge en el momento en que se vive una libertad comercial e industrial en un país, en el que se respeta la libre competencia y el libre mercado...”⁶⁰

La marca representa un bien con un valor económico. Trae aparejada consecuencias económicas pues cuando una marca o nombre comercial ha llegado a cierto grado de reconocimiento entre el público consumidor, su sólo uso en un determinado establecimiento puede garantizar clientela efectiva y con ello ganancias económicas.

De esta forma los signos distintivos representan un beneficio económico pero a su vez intervienen en la economía pues implican estar en medio del juego de la oferta y la demanda, su solo uso como, ya lo vimos, puede llegar a cambiar significativamente la demanda en un producto o servicio determinado.

⁶⁰ CHONG Briffault, Verónica María Margarita. La Nulidad del registro de la Marca por su uso anterior. Tesis. México, UNAM, 2000.

“Desde un punto de vista económico, las marcas adquieren significativa importancia como parte del activo de las empresas. En tal sentido se han señalado tres premisas básicas respecto del valor de la propiedad intelectual: valor de uso, de intercambio y de adquisición.”⁶¹

En esta tesitura queda plenamente justificada la importancia de una estricta protección de los signos distintivos pues permite el libre juego de factores en el mercado, específicamente en la oferta y demanda de bienes y servicios y adicionalmente en el valor intrínseco del propio signo distintivo.

B. Social

La idea de respeto a un bien de persona determinada, máxime cuando tiene implicaciones económicas, trae aparejadas las ideas de justicia, bien común, equidad y orden, principios generales, básicos y esenciales del derecho.

Como fundamento de los derechos de propiedad Industrial pueden invocarse tres ideas distintas obtenidas de la filosofía del derecho: la idea del *orden interno de la sociedad* pues el orden es el primer valor social que ha sido procurado conforme a la buena política de la economía y del comercio; la idea de *justicia* y la de *progreso*.⁶²

Cuando los principios básicos de orden y justicia son respetados en la sociedad se crea una conciencia social, forma un grupo con mayor sentido de unidad y pertenencia. De esta forma cuando a un individuo se le respetan y protegen ciertos derechos se crea una cultura de orden y respeto frente a los

⁶¹ MARTÍNEZ Medrano y Soucassee. Derecho de... Pág. 41.

⁶² RANGEL Medina. Tratado... Pág. 104.

demás que impulsa a no traspasar las fronteras establecidas por la Ley y por el propio grupo al que se pertenece.

Por otro lado la idea de progreso que establece el Dr. Rangel Medina es muy acertada pues cuando se protegen los derechos de propiedad industrial y se otorgan prerrogativas como las consignadas por el artículo 28 Constitucional se fomenta a continuar con la actividad creadora de un país; fortaleciendo como consecuencia el ánimo de creación y desarrollo de la tecnología del mismo y creando a su vez un sentir de consideración en ese sector de la sociedad, un sentimiento de pertenencia; de ahí el artículo 73 fracción XXIX- F que faculta al Congreso "para expedir leyes tendientes a la *promoción* [...] de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional."

C. Competencia desleal

"Para que la libertad no degenera en libertinaje es preciso que la competencia sea honesta, proba y leal. A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos."⁶³

Tal y como hemos visto, la marca es un bien con un valor económico intrínseco que juega un papel importante en la industria y el comercio tanto a nivel micro como macroeconómico al crear y estar sujeta al juego de la oferta y la demanda.

La libre competencia de un país como el nuestro, garantizada en su constitución trae consigo el riesgo de que pueda ser violentada. Los signos distintivos al ser sujetos de esta libre competencia deben poder desarrollarse en un marco que garantice o intente proteger y conservar los derechos de los mismos.

Por esta razón, los signos distintivos deben ser analizados y las controversias resultantes de ellos deben ser resueltas atendiendo siempre a la libre y leal competencia con el objetivo de "garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por sus competidores."⁶⁴

En este entendido, hemos analizado los principios básicos sobre los que debe estar fundada la protección de los signos distintivos y específicamente de las marcas por su propia naturaleza, principios que más adelante nos darán respuesta a distintas interrogantes y en controversias en las que se oponen los derechos de los particulares.

⁶³ RANGEL Medina. Tratado... Pág. 105.

⁶⁴ Ibidem.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA

1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la Autoridad administrativa en materia de propiedad industrial. Es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

"La descentralización administrativa es una forma de organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo y los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas."⁶⁵

De esta manera, el Instituto es el organismo encargado de hacer valer y aplicar las disposiciones legales en materia de propiedad industrial con el objeto de ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial así como brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial.

Como parte de la Administración Pública Paraestatal el Instituto se encuentra supeditado al Presidente de la República pero no de manera jerárquica o subordinada como en el caso de las dependencias de gobierno, es decir no existe una relación jerárquica por Ley entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales.

Lo anterior, en virtud del régimen bajo el que fue creado. La administración pública puede ser centralizada o paraestatal. Esta última a su vez se divide en

⁶⁵ MARTÍNEZ Morales, Rafael. Derecho Administrativo. Primer curso, 2ª ed., México, Harla, 1994. Pág. 127.

- a) organismos descentralizados;
- b) empresas de participación estatal y
- c) fideicomisos públicos.

Al respecto, el Maestro Martínez Morales nos dice que: "la descentralización como forma de organización administrativa, surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales, mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados."⁶⁶

El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos dice que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad Jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

De acuerdo con la propia Ley de la Administración Pública, las entidades paraestatales estarán agrupadas por sector en relación con la materia o actividad que lleven a cabo, bajo la dirección de la Secretaría de Estado que corresponda. En este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encontrará agrupado bajo la cabeza de sector, Secretaría de Economía.

De la multicitada Ley de la Administración Pública Federal se desprenden como características principales del Instituto, en su calidad de Organismo Descentralizado las siguientes:

- a) Es una entidad paraestatal.
- b) Creado por Ley, decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal).
- c) El orden jurídico le reconoce personalidad jurídica propia y diferente de la del Estado.

⁶⁶ Op. Cit. Pág. 126.

- d) Como consecuencia de la personalidad jurídica propia, cuenta a su vez con un patrimonio propio.
- e) Goza de autonomía jerárquica respecto del órgano central.
- f) Realiza una función administrativa (actividades que originalmente corresponden al estado, es decir, a la administración pública).
- g) Existen mecanismos de control y tutela por parte del estado sobre su actividad.

La razón por la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial forma parte de la administración pública paraestatal en su carácter de organismo descentralizado, se encuentra en el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que a la letra dice: "Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

- I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;
- II. La prestación de un servicio público o social; o
- III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social."

En este entendido, y de conformidad con los artículos 28 en relación con el 25, 26 y 27 de la Carta Magna, los privilegios otorgados a favor de artistas, autores o inventores constituyen un sector importante en el desarrollo del país sin formar parte de las áreas estratégicas del país. Por tanto, al ser área importante que no es atendida en forma exclusiva por el estado es considerada como prioritaria.

Al respecto, el artículo 6 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala que se consideran áreas prioritarias las que se establezcan en los términos

de los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución, particularmente las tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares.

Por esta razón y en atención a que el objeto del Instituto está relacionado con un área prioritaria en el desarrollo del país es que fue creado bajo un régimen de organismo descentralizado de la administración pública.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está integrado por dos órganos de administración:

- a) La Junta de Gobierno.- Formada por diez representantes propietarios y su respectivo suplente:
 1. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretario de Economía) quien la presidirá.
 2. Un representante designado por la Secretaría
 3. Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 4. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores
 5. Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. (Actualmente Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentos.)
 6. Un representante de la Secretaría de Educación Pública
 7. Un representante de la Secretaría de Salud.
 8. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

- b) El Director General.- Está representado por una persona designada por el Ejecutivo Federal teniendo la calidad de representante legal del Instituto, contando entre otras, con la facultad de establecer mediante

acuerdos los procedimientos y requisitos específicos con el objeto de facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares.⁶⁷

El estudio de la naturaleza del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resulta importante en nuestro estudio al brindarnos la posibilidad de conocer el límite de sus facultades y atribuciones dentro de la administración pública, lo que permitirá en muchos casos llegar a la solución de distintas controversias.

En atención a lo anterior, la naturaleza de las funciones llevadas a cabo por el Instituto Mexicano de la Propiedad resulta interesante, pues realiza funciones tanto administrativas tratándose del registro de signos distintivos como jurisdiccionales al conocer de los procedimientos previstos por la Ley de la Materia.

Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto se encuentra dividido de la siguiente manera⁶⁸:

- I.** Junta de Gobierno;
- II.** Dirección General;
- III.** Direcciones Generales Adjuntas de:
 - a)** Propiedad Industrial, y
 - b)** Los Servicios de Apoyo;
- IV.** Coordinación de Planeación Estratégica;
- V.** Direcciones Divisionales de:

⁶⁷ Al respecto, podemos encontrar las facultades conferidas a un Director General de un organismo descentralizado, en los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de manera complementaria, tratándose del Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el artículo 10 tanto del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

⁶⁸ Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- a) Patentes,
- b) Marcas,
- c) Protección a la Propiedad Intelectual,
- d) Sistemas y Tecnología de la Información,
- e) Promoción y Servicios de Información Tecnológica,
- f) Relaciones Internacionales,
- g) Oficinas Regionales,
- h) Administración y
- i) Asuntos Jurídicos, y

VI. Órgano Interno de Control⁶⁹

Cada uno de los anteriores, con distintas facultades para tratar de cumplir en conjunto, con el objeto del Instituto y establecer un sistema integral de administración, protección, control, planeación e información en materia de propiedad industrial.

En cuanto al trámite de marcas, éste corresponde a la Dirección Divisional de Marcas⁷⁰, la cual consta de dos subdirecciones, cada una de ellas con distintas coordinaciones a su cargo:

⁶⁹ Antes Contraloría Interna, sin embargo el texto fue reformado para quedar como Órgano Interno de Control, a través del Decreto por el que se reformó el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del 1° de julio de 2002.

⁷⁰ Las funciones de la Dirección Divisional de Marcas se encuentran especificadas en el artículo 13 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13. Compete a la Dirección Divisional de Marcas:

I. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

III. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;

IV. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus

1. Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos; y
 - a) Coordinación Departamental de Examen de Marcas A
 - b) Coordinación Departamental de Examen de Marcas B
 - c) Coordinación Departamental de Examen de Marcas C
 - d) Coordinación Departamental de Examen de Marcas D

2. Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas.
 - a) Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos.
 - b) Coordinación Departamental de Conservación de Derechos.
 - c) Coordinación Departamental de Archivo de Marcas.

De manera adicional, el Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores generales adjuntos, coordinadores, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece las facultades con que cuenta cada una de estas áreas para el cumplimiento de sus funciones:

"ARTICULO 6o.- Son facultades de la Dirección Divisional de Marcas, las siguientes:

- a) Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, las publicaciones de nombres comerciales, las

respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

V. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

VI. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y

VII. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.

declaraciones de protección de denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas;

b) Emitir las resoluciones que correspondan respecto de las solicitudes de registros, publicaciones, declaraciones de protección y autorizaciones, y de las promociones relacionadas con su trámite, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

c) Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejar sin efectos las declaraciones anteriores, respecto de las solicitudes o promociones relativas a registros, publicaciones, declaraciones de protección y autorizaciones, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

d) Emitir las resoluciones que correspondan respecto de las solicitudes o promociones relativas a la inscripción de licencias y transmisión de derechos conferidos por un registro, publicación o autorización de las solicitudes en trámite, así como las relativas a la conservación de los mismos, y de cualquier otro acto derivado por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

e) Requerir para que se precisen o aclaren las solicitudes y promociones relacionadas con los incisos b) y d) anteriores; se subsanen omisiones o se presente documentación complementaria, así como apercibir a los solicitantes de tener por abandonada su solicitud o promoción, en caso de no cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables;

f) Emitir comunicados para informar y asesorar sobre el trámite y la concesión de registros, publicaciones, declaraciones de protección y autorizaciones, así como la relativa al uso y conservación de los derechos derivados de los mismos, y

g) Expedir copias simples y certificadas de las constancias que obren en los archivos de la propia área administrativa, previa solicitud debidamente fundada y motivada, así como efectuar el cotejo del documento que se exhiba.

Las facultades a que se refieren los incisos del a) al g) se delegan en los Subdirectores Divisionales de Procesamiento Administrativo de Marcas y de Examen de Signos Distintivos.

Las facultades a que se refieren los incisos del a) al f) se delegan en los Coordinadores Departamentales de Conservación de Derechos; de Examen de Marcas "A"; de

Examen de Marcas "B"; de Examen de Marcas "C" y de Examen de Marcas "D". Las facultades a que se refieren los incisos b), d), e) y f) se delegan en el Coordinador Departamental de Recepción y Control de Documentos. La facultad a que se refiere el inciso g) se delega en el Coordinador Departamental del Archivo de Marcas. Las facultades a que se refieren los incisos b), d), e) y f) se delegan en los Supervisores Analistas adscritos a las Coordinaciones Departamentales de Examen de Marcas "A"; de Examen de Marcas "B"; de Examen de Marcas "C", de Examen de Marcas "D" y de Conservación de Derechos."

En este sentido, la Dirección Divisional de Marcas es la encargada de estudiar, analizar y resolver sobre las solicitudes de registro de marcas, así como de todo trámite relacionado con la misma y con el ejercicio de los derechos derivados de un registro marcario. Las decisiones emitidas por éste órgano interno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial constituyen actos administrativos, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley para su existencia y eficacia.

El acto administrativo puede definirse de acuerdo con Rafael Bielsa como "la decisión general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellos."⁷¹

Para Rafael Martínez Morales⁷² se trata de "la declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho." Además agrega, "el concepto anterior, implica excluir de la categoría *acto administrativo* la actividad reglamentaria, puesto que se habla de consecuencias subjetivas; tampoco comprende los contratos que celebre la administración, ya que se señala

⁷¹ Derecho Administrativo. Tomo II, 6ª ed. Buenos Aires, La Ley, 1964. Pág. 67.

⁷² Derecho... Pág. 218.

que es una declaración unilateral. De igual manera no se engloban los actos de esencia extrajurídica (operaciones materiales) ni los hechos jurídicos.”

Hasta el momento, con el capítulo anterior hemos abarcado el estudio teórico y conceptual de las marcas, su concepto, funciones, elementos e importancia. Así mismo, al transportar al campo práctico a la figura de los signos distintivos y especialmente a la marca hemos indicado que la autoridad encargada en la práctica en nuestro país para llevar a cabo el registro de marcas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sus características, naturaleza, estructura y régimen jurídico y específicamente hemos hecho mención de la Dirección Divisional de Marcas, órgano interno del Instituto, encargado de llevar a cabo el trámite y registro de dichos signos distintivos.

Por lo que, una vez habiendo analizado a la autoridad encargada de llevar a cabo el análisis y trámite de registro marcario, procederemos a estudiar el trámite de registro previsto por la Ley de la materia, sus requisitos y procedimiento con el objeto de analizar de manera completa a la figura de la marca.

2. Requisitos de la solicitud

Tal y como hemos mencionado, el procedimiento de registro de marca en México se encuentra regulado por la Ley de la Propiedad Industrial; que en principio establece que para obtener el registro de una marca se deberá presentar la solicitud correspondiente ante la autoridad de la materia, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dicha solicitud es un formato o formulario preestablecido en virtud del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1994 y reformado el 22 de marzo de 1999.

La solicitud de marca presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se puede dividir principalmente en 3 rubros para su estudio:

- a) Información del titular de la marca.- Se debe proporcionar el nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono e incluso correo electrónico.

- b) Datos del apoderado.- En virtud de lo engorrosos que resultan los trámites de registro y de que gran parte de ellos requieren de ciertos conocimientos o experiencia para desahogar requerimientos o anterioridades, ha llevado a que la mayoría de las personas que llevan a cabo este trámite lo hagan a través de apoderado, por lo que en tal situación deberá anexarse: el nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de fax del apoderado y en caso de que el documento por el que se otorgó poder se encuentre inscrito en el Registro General de Poderes del Instituto, el número con el que quedó inscrito.

- c) Datos de la marca.- Como el signo distintivo que intenta protegerse, el tipo de marca, la fecha de primer uso en caso de haberse usado previo a su registro o por el contrario el señalamiento de no haberse usado con la salvedad de que a falta de señalamiento se entenderá que no se ha usado la marca; la clase de los productos o servicios a amparar, las leyendas o figuras no reservables (toda vez que la propia Ley prohíbe la existencia de palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público o bien que no pueden ser acaparadas como marca por una persona determinada, como en el caso de *hecho en México, peso, contenido*, etc.); en caso de haberse presentado antes en otro país, los datos de la prioridad que se reclama y finalmente el domicilio del establecimiento comercial donde se comercialicen o fabriquen los productos o bien donde se presten los servicios que identifica la marca.

Cabe mencionarse que la solicitud en comento deberá estar firmada y presentarse acompañada de algunos otros documentos, en original y tres copias ante la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A la solicitud de registro de marca deben acompañarse los siguientes anexos:

- a) El documento que acredite la personalidad de quien promueve en caso de no tratarse del mismo solicitante.
- b) El comprobante de pago de la tarifa correspondiente (original y copia), donde el monto a pagar estará determinado por el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2003.
- c) Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas no mayores de 10x10 cm.; ni menores de 4x4 cm., con la excepción de las marcas nominativas que no están obligadas a cumplir con este requisito.
- d) Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias a que hicimos referencia en el inciso anterior y que de igual forma se exceptúa a las marcas nominativas.
- e) Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos (ancho, alto y volumen).
- f) En caso de marca en copropiedad, las reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos.

g) Tratándose de nombre comercial, la fe de hechos en que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía donde se ostente el nombre comercial.

3. Trámite

Una vez que se tiene la solicitud de registro de marca con todos sus anexos deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde será recibida en la ventanilla de la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este es un momento importante pues de la recepción se desprende la fecha legal, que en caso de concederse el registro será aquella desde la que se tenga por existente la marca cuando no se haya señalado un uso anterior; la fecha legal viene a constituir un derecho de prelación en relación con otras solicitudes de fecha posterior. La fecha legal es aquella a partir de la cual se tiene por existente a la marca y puede serlo:

- a) La fecha de presentación de la solicitud.
- b) La fecha de primer uso declarada en la solicitud misma que se presume cierta; es decir, no existe obligación de acompañarse documentos que la acrediten, sin embargo, un tercero puede demandar la nulidad de la marca por haberse concedido el registro con base en datos falsos contenidos en la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial.
- c) La fecha de la prioridad reclamada.⁷³

⁷³ De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando se solicite el registro de una marca en México y se hubiere solicitado la misma, con anterioridad en otro país dentro de los plazos determinados por los tratados internacionales, o bien dentro de los 6 meses inmediatos anteriores, podrá reconocerse como fecha de prioridad (fecha legal) la del país en que se solicitó con anterioridad el

El trámite de registro de marca, de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, se divide en un examen de forma y otro de fondo. "El ámbito administrativo se enfoca fundamentalmente en las situaciones de forma; y la esfera de novedad se sirve al aspecto de protección jurídica del Derecho de Propiedad Industrial. En otro orden de ideas, el examen administrativo se va a enfocar a la forma que conforme al reglamento de la materia deben de ser presentadas las solicitudes de registro; y el examen de novedad se aboca al estudio de no infracción de Derechos de Propiedad Industrial tutelados, o que de acuerdo a la ley de la materia puede transgredir las normas nacionales o internacionales de la materia."⁷⁴

A. Examen de forma

La Ley de la Propiedad Industrial establece que una vez recibida la solicitud por el Instituto se procederá a efectuar un examen de forma con el objeto de comprobar si se cumplen los requisitos previstos por la Ley y su reglamento.

El examen de forma de la solicitud consiste en el estudio que hace el examinador designado por el Instituto a efecto de verificar que la solicitud de registro de marca haya sido llenada correctamente, es decir, no entran al estudio del fondo de la misma sino que se limitan a comprobar que de manera general no

registro de la marca. De manera adicional y para efecto de lo anterior, deben satisfacerse los requisitos establecidos en el artículo 118 de la misma Ley, que dice:

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;
- II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen.
- III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento.

⁷⁴ CASTREJON G., Gabino E. El Derecho Pág. 139.

falten datos o existan errores evidentes, además de verificar que los documentos anexos a la misma sean los correctos y estén completos.

En caso de faltar alguno de los documentos que debieron anexarse con la solicitud o que algún dato de la misma se encuentre incompleto, el examinador respectivo procederá a formular un oficio al solicitante de la marca requiriendo que subsane la deficiencia y otorgándole un plazo para ello, en cuyo caso la fecha legal será aquella del momento en que se cumpla con el requerimiento.

B. Examen de fondo

"El examen de novedad o de fondo consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, así como en determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca."⁷⁵

Una vez concluido el examen de forma, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dará inicio al examen de fondo en el que analizará la viabilidad de concesión de la marca tomando en cuenta todas las características de distintividad, novedad u originalidad, especialidad, prohibiciones de la Ley, que cumpla con sus funciones, licitud, etcétera.

A efecto de lo anterior, el Instituto cuenta con una base de datos de las marcas y solicitudes de registro existentes. El Instituto lleva a cabo un análisis de la marca solicitada y todos aquellos registros y solicitudes para determinar la similitud que pudiera existir entre ellos.

Para determinar la procedibilidad en cuanto al fondo y que la marca conserve su carácter distintivo se estudia no sólo que la marca solicitada cumpla con los

requisitos mínimos de Ley, sino además, que no se encuentre comprendida en alguna de las prohibiciones de la Ley de la Propiedad Industrial que de manera general tienden a vigilar la preservación de las características de la marca, principalmente evitar su confusión con alguna otra.

El Instituto realiza paralelamente al estudio de la posibilidad de confusión con otras marcas, un análisis a efecto de comprobar que la marca no encuentre alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial donde se establece todo aquello que no puede ser registrable como marca, causales que analizaremos en el apartado número 5 de éste capítulo.

En caso de encontrar algún tipo de similitud con otra marca registrada, con alguna solicitud en trámite de registro ante el Instituto o bien un impedimento de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el examinador procederá a emitir un oficio citando la o las anterioridades que constituyan a su juicio un obstáculo para el registro de la marca, concediendo un plazo de dos meses para su respuesta, mismos que podrán ser prorrogables por dos meses adicionales previo pago de la tarifa correspondiente. (Art. 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial).

El titular de la marca deberá dar respuesta al oficio manifestando lo que a su derecho convenga, lo que se traduce en exponer las razones por las que el registro o la solicitud citada no constituye un impedimento para el registro de su marca. A su vez, el titular de la marca tiene la posibilidad de realizar alguna variante a su solicitud, por ejemplo el limitar los productos o servicios de protección a efecto de no invadir los derechos de un tercero titular de la marca que constituye un impedimento.

Si con el objeto de subsanar el impedimento legal de registro, el titular de la solicitud modifica o sustituye la marca, ésta se considerará como un nuevo trámite,

⁷⁵ RANGEL Medina, David. Derecho ... Pág. 68.

debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de fondo y forma ya mencionados relativos a ésta. En este caso, se tendrá como fecha legal o de presentación, aquella en la que se presente la nueva solicitud.

Una vez contestado el oficio de anterioridad el examinador por parte del Instituto realizará nuevamente un estudio de dicho escrito concluyendo con la determinación de la procedencia o improcedencia del registro de la marca, respuesta que en caso de negativa deberá satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por la Constitución Política para cualquier acto de autoridad.

Si el registro de la marca fue procedente, el Instituto emitirá un documento en el que se hará constar la denominación, tipo, titular, el diseño, la fecha legal y de concesión de la marca, la clase y productos que protege constituyendo así el *título de registro de marca*.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece de facultades para emitir las resoluciones y oficios en respuesta a las promociones presentadas por los particulares en virtud del trámite de registro de marcas a su libre arbitrio. Para ello, se encuentra sujeto a un Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de diciembre de 1996, mismo que tiene por objeto, de acuerdo con su artículo primero, establecer los plazos máximos dentro de los cuales el particular recibirá una primera respuesta por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que sus funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, y se asegure la continuidad de la prestación de servicios al público.

La Ley de la Propiedad Industrial prevé finalmente la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial; ello con el objeto de hacer público el registro concedido y como consecuencia, oponible frente a terceros; en este sentido, no es posible alegar el desconocimiento de la existencia de un registro para la invasión de derechos derivados del registro de una marca por existir un mecanismo de publicidad por el que es posible tener acceso a tal información para todo público.

4. Renovación

El registro de una marca tiene un período de vida de 10 años, a lo largo de los cuales, los derechos y obligaciones derivados del registro se mantienen vigentes. Sin embargo, ello no significa que una vez transcurrido el lapso de estos 10 años el registro se extinga, por el contrario; la Ley de la Propiedad Industrial otorga una vida indefinida a los registros marcarios siempre que sean renovados cada 10 años durante el período establecido por la Ley.

De esta forma la Ley exige dos requisitos para la procedencia de la renovación del registro marcario:

- a) Exhibir el pago de derechos correspondiente debidamente cubierto.
- b) Presentar un escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que la marca se ha venido **usando** en por lo menos uno de los productos o servicios para los que fue registrada.

Para que sea viable llevar a cabo la renovación del registro marcario, deberá realizarse durante los 6 meses anteriores al vencimiento de la misma. Para lo cual, el vencimiento de la vigencia de la marca estará determinado por la fecha legal

establecida en el título de registro. Sin embargo, la Ley otorga un plazo de gracia consistente en 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento a efecto de llevar a cabo la renovación del registro, lo que otorga en total un año completo para ello.

La cuestión de la renovación es de suma importancia para la vida de una marca pues la falta de la misma trae como consecuencia la caducidad del registro lo que a su vez permitiría que cualquier otra persona pudiera apropiarse de ella.

5. Marcas registrables y marcas no registrables

En principio hemos visto que no existe mayor prohibición para la marca que respetar el carácter distintivo para los productos y servicios de que se trate en relación con otros iguales o similares. Sin embargo, tal amplitud en cuanto a que puede constituir una marca desde una palabra hasta una forma tridimensional pasando por un diseño simple o una palabra carente de significado, se ve limitada por la Ley de la Propiedad Industrial.

De manera genérica, el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no se concederá registro de marca cuando el contenido de la misma sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravenga cualquier disposición legal.

Adicionalmente, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece de manera específica todos aquellos supuestos previendo aquellos signos que no podrán ser registrados como marca.

En general, las 17 fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial relativo a todos aquellos signos que no pueden ser registrables como

marca pueden englobarse en los criterios siguientes de acuerdo con Mauricio Jalife⁷⁶:

- a) Por no ser distintivas;
- b) Por ser descriptivas;
- c) Por tratarse de símbolos oficiales;
- d) Por inducir a error o confusión;
- e) Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- f) Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

A. Por no ser distintivas

Esta prohibición resulta congruente con la propia naturaleza de las marcas tomando en cuenta que tal y como lo hemos mencionado, su principal función es la de *distinguir* productos o servicios de otros iguales o similares. Por tanto, todos aquellos supuestos en que no se contenga un carácter distintivo u original constituirá un obstáculo para el registro de la marca.

“Una denominación genérica es la antítesis de la marca, pues por su propia naturaleza, esta denominación se refiere a un género de cosas, mientras que la función de la marca es distinguir un conjunto de ellas que pertenece a un género.”⁷⁷

De esta forma, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro de todo aquel signo cuando:

⁷⁶ Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. México, McGraw Hill, 2000, Pág. 33.

⁷⁷ ROUBIER, PAUL. Citado por MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE. Derecho... Pág. 62.

1. Sea un nombre técnico o de uso común de los productos o servicios que pretenda amparar con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.
2. Se trate de una forma tridimensional del dominio público o que se haya hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.
3. Sean letras, dígitos o colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
4. Estemos en presencia de la traducción a otro idioma, la variación ortográfica o caprichosa o la construcción artificial de palabras que de la misma forma se consideran no registrables por carecer de distintividad.

El espíritu del legislador en estos supuestos parece ser claro y lógico: que se respete la esencia de las marcas, es decir, su carácter distintivo. Por tanto, toda confusión, controversia o cuando se dude en conceder un registro marcario deberá optarse por el camino que respete la distintividad y originalidad de la marca en beneficio tanto del público consumidor, como de los competidores y el titular de la marca.

El objetivo de que los nombres genéricos o de uso común no puedan ser registrables como marca obedece pues a que, al ser palabras que se encuentran en el uso común del lenguaje no puede otorgarse su *uso exclusivo* a una persona determinada pues ello equivaldría a otorgar un monopolio sobre un término que necesariamente requiere ser usado por el resto de las personas para

poder competir en igualdad de circunstancias. De tal suerte que "no pueden ser apropiados aquellos signos que pertenecen al dominio público."⁷⁸

Martínez Medrano y Soucasse equiparan a la denominación genérica con una denominación necesaria y la definen de la siguiente manera: "la designación necesaria es la que se impone de tal manera, que si pudiera ser adoptada como marca por el productor; sus competidores ya no podrían continuar sirviéndose del único término conocido y comprendido por el público."⁷⁹

Al respecto, Jorge Otamendi nos dice que "toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serán irregistrables."⁸⁰

Por otro lado, el Maestro Rangel Medina nos dice que "dentro de esta acepción restrictiva del vocablo se llama genéricas a las denominaciones que se aplican para un producto, de tal manera que, si pudieran ser apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no podrían servirse más del único término conocido y empleado por el público para designar las mercancías."⁸¹

La prohibición de la Ley en cuanto al registro de las denominaciones genéricas intenta ser justa en cuanto a que trata de mantener una condición de igualdad entre los competidores; pues, "si se registrase como marca la palabra agua para amparar la venta de aguas al público, el dueño de esta denominación

⁷⁸ RANGEL Medina, David. Tratado...Pág. 296

⁷⁹ MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE. Derecho...Pág. 62.

⁸⁰ Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989. Pág. 62.

⁸¹ ROUBIER, citado por RANGEL Medina, David. Tratado...Pág. 299-300.

por el hecho de exclusividad sobre la misma podría prohibir a sus competidores que la emplearan, adquiriendo un monopolio del lenguaje puesto que los demás se verían imposibilitados para usar la palabra agua para vender este producto.”⁸²

Adicionalmente esta disposición intenta evitar conflictos en relación con terceros pues al ser una palabra la única forma de llamar a determinado producto no podría evitar hacerse uso de ella podría pensarse en todo momento en una invasión de derechos por el simple hecho de su uso .

Es por ello que “un término genérico no puede quedar substraído del acervo de vocablos susceptibles de ser empleados por otras personas”⁸³. De tal suerte que “un derecho privativo sobre signos de esta naturaleza, equivaldría a constituir a favor de una persona un monopolio sobre el lenguaje, que es de uso común.”⁸⁴

Por lo anterior, las variantes que se intenten hacer para hacer de un término genérico una marca, deberán interpretarse como una prohibición como las traducciones que se hagan a otros idiomas de términos genéricos para amparar determinado producto o servicio.

Así es, sin embargo, en este sentido, Jorge Otamendi hace una observación importante al referirse a la prohibición de la Ley a registrar como marca una palabra que pertenece a un idioma extranjero y que es descriptiva de los productos o servicios que intenta proteger: “El principio es acertado pero debe tener sus límites. No es una cuestión esencial que nuestra Oficina de Marcas, como ninguna otra, pueda conocer el vocabulario de todas las lenguas y dialectos que se hablen en el mundo. Podrían registrarse y aún ser nulas. Pero, ¿qué necesidad hay de hacerlo o de considerar irregistrables marcas que para la generalidad del

⁸² Tratado... Pág. 300-301

⁸³ Op. Cit... Pág. 301.

⁸⁴ RANGEL Medina, David. Derecho... Pág. 69

público, y seguramente para casi todos los fabricantes serán palabras de fantasía⁸⁵? Entiendo que ninguna.⁸⁶

De la misma naturaleza que la prohibición para usar denominaciones genéricas, es la prohibición sobre los colores, signos aislados como letras o números. Al ser caracteres o elementos definidos y contados en el universo, la concesión de su uso exclusivo traería aparejado el que en un momento determinado se agotasen y nadie más pudiera utilizarlos. Por tanto, sí es protegible la combinación de colores o bien una marca formada por letras o números cuando impliquen cierto trabajo de originalidad que hagan al signo *distintivo*.

B. Por ser descriptivas

“La denominación descriptiva es la que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica.”⁸⁷

En el entendido de que todo individuo tiene derecho a producir, vender, comercializar sus productos o servicios en un plano de igualdad frente a sus competidores, la Ley le permite contar con una marca que lo distinga por un lado premiando su esfuerzo y trabajo, de tal suerte que si el producto o servicio tiene éxito en el mercado, sea por sus propias características.

En este sentido, la Ley de la Propiedad Industrial no permite el registro de marcas que sean descriptivas.

⁸⁵ La denominación de fantasía, según el mismo Otamentdi, implica la creación de un vocablo. Este puede no tener significado alguno aunque puede evocar alguna idea o concepto.

⁸⁶ Derecho... Pág. 66.

⁸⁷ FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1990. Pág. 76.

“Describir equivale a definir imperfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades, representándola de modo que dé una cabal idea de ella”⁸⁸.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en este sentido que no serán registrables como marca:

“Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. (art. 90, fracción IV);”

La naturaleza de esta disposición obedece a la obligación que tiene el estado de garantizar un plano de igualdad para el desarrollo de las actividades de los comerciantes pues si se le permitiera a todos y cada uno de ellos hacer uso de palabras descriptivas de los bienes o servicios que designaran, llegaría el extremo en que cada una de las palabras utilizadas por ser del lenguaje común se agotarían y por otro lado que no se le privara a un competidor de publicitar su marca al mencionar una característica que también posee su producto.

“La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores.”⁸⁹

Los adjetivos que son aquellos elementos de la gramática utilizados para otorgar cualidades a un sustantivo no pueden ser registrados como marca cuando el género de productos o servicios a que vaya dirigido posea dicha característica o

⁸⁸ RANGEL Medina, David. Tratado... Pág. 350.

potencialmente pueda llegar a tenerla, pues se trata de una característica como tal de la cosa y no de la que individualizadamente produce determinado productor. Por lo que el registro como marca de un signo descriptivo implicaría a su vez que se permitiera el registro de una marca débil pues carecería en gran medida de su carácter distintivo, facilitando la imitación por las propias características intrínsecas de los productos.

En este mismo sentido, debe interpretarse lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial por cuanto hace a las marcas innominadas y mixtas. Por tanto todo aquel diseño que sea descriptivo del producto o servicio que ampara no será registrable como marca atendiendo a esta disposición. De la misma manera, la traducción a otro idioma, cualquiera que sea, de un término descriptivo no podrá ser registrable como marca de acuerdo con este precepto.

No obstante lo anterior, debemos mencionar que a pesar de que la Ley prohíbe el registro como marca de términos descriptivos, sí permite el registro de términos **evocativos**. Sin embargo, "existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características."⁸⁹

Nuestros más altos Tribunales se han pronunciado al respecto de la siguiente manera:

MARCAS DESCRIPTIVAS.

Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos, y una denominación descriptiva

⁸⁹ JALIFE Daher, Mauricio. Comentarios...Pág. 35.

⁹⁰ OTAMENDI, Jorge. Derecho... Pág. 69.

no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Se debe, pues, establecer cuándo una marca es descriptiva y no es registrable, y cuándo es simplemente sugestiva y sí se puede registrar. En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo 6o. quinquies, apartado b, inciso 2o., del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas "de todo" carácter distintivo, o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso, la marca "KOMODO" no sería susceptible de registro como marca para zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la expresión "KOMODO", que no por su ortografía caprichosa se diferencia substancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión "KOMODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión "cómodo", y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos. En consecuencia, esa expresión "KOMODINI" sí es susceptible de registro como marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice de 1995

Parte : Tomo III, Parte TCC

Tesis: 696

Página: 511

Séptima Epoca: Amparo en revisión 177/79. Lucas Lizaur. 25 de abril de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 410/79. Marcas Alimenticias Internacionales, S. A. 2 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 441/79. Consolidated Foods Corporation. 22 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 487/79 Societé des Produits Marnier Lapostolel. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 434/78. Empresas La Moderna, S. A. 28 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos.

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.

El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que no son registrables como marca los adjetivos que resulten calificativos del producto, o de su naturaleza, destino u origen. Esto requiere que el adjetivo describa el producto que se trata de amparar, o sus características, y no que sea posiblemente descriptivo en general de cualquier cosa, sino que lo sea en manera específica del producto de sus cualidades. Luego si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que no evoca una conexión directa con el producto de que se trata, ni con sus cualidades, y ello a pesar de que se conozca la naturaleza de ese producto, y no se ve que entre los fabricantes competidores haya un derecho natural y específico a utilizar ese adjetivo para amparar o anunciar sus productos en forma de no incurrir en imitación de marca, entonces se debe concluir que ese adjetivo sí es registrable para ese producto particular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice de 1995

Parte : Tomo III, Parte TCC
Tesis: 695
Página: 511

Séptima Epoca: Amparo en revisión 77/79. Fábricas Monterrey, S. A. 28 de junio de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 467/79. Baltimore Aircoil Company Inc. 25 de julio de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 651/79. Procter & Gamble de México, S. A. de C. V. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 871/79. Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S. A. 31 de octubre de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 1377/79. National Chemsearch Corporation. 12 de junio de 1980. Unanimidad de votos.

MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS.

No es exacto que la marca "COMPLETARROZ " quede comprendida dentro de la prohibición a que se refiere el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, que dispone que no son registrables como marca las denominaciones, figuras y frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, ya que dicha marca no describe los productos que tratan de ampararse con ella. En efecto, si bien es cierto que la marca de que se trata incluye el término arroz, que podría en forma aislada considerarse como descriptiva, también es cierto que dicha expresión acompañada del término "complet" no tiene significación concreta que pueda dar idea absoluta de los alimentos y sus derivados que se pretenden proteger, por lo cual su composición caprichosa y hasta arbitraria solamente invoca el producto o sugiere su naturaleza o utilidad. Describir significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes, de ahí que la expresión completarroz sea únicamente evocativa, pues además de que no existe en el idioma castellano ningún genero de artículos con esa denominación, la misma sólo da idea del producto o sugiere su naturaleza o utilidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte : 109-114 Sexta Parte
Tesis:
Página: 132

Amparo en revisión 1260/77. C. P. C. Internacional Inc. 2 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital G.

MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS.

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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte : 115-120 Sexta Parte
Tesis:
Página: 104

Amparo en revisión 759/78. General Foods Corporation. 10 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes 109-114, pág. 131. Amparo en revisión 1260/77. C.P.C. Internacional, Inc. 2 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. NOTA: En el texto original no se mencionan ponentes.

La Ley no permite el registro de una palabra, en este sentido, únicamente por encontrarse dentro del uso del lenguaje común; para considerarse como descriptiva deberá ser una característica del producto o servicio que intente distinguir, es decir, aplicable específicamente a dicho producto o servicio pues en caso de ser una palabra de uso común e incluso un adjetivo que no describa de manera evidente al producto o servicio, podría ser registrable a consideración del Instituto por tratarse de un término evocativo y no descriptivo.

Fernández Novoa se refiere al término evocativo como sugestivo y al respecto señala: "por contraste con la denominación descriptiva que informa directamente acerca de las características del producto o servicio, la denominación sugestiva sólo informa de manera indirecta acerca de las mismas; a fin de captar el mensaje informativo de la denominación sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo, en tanto que la denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor medio la correspondiente información."⁹¹

La diferencia entre un término evocativo y uno descriptivo está en que "la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía."⁹²

En cuanto a la prohibición de la Ley por cuanto hace a la descriptividad del lugar de origen de un producto, debemos mencionar que ello obedece a las mismas razones expuestas anteriormente; pues todo productor de determinado lugar debe tener derecho a publicitar de la misma forma su marca, en este sentido, una marca que fuera el nombre del lugar de origen del producto no cumpliría tampoco su función distintiva por ser una característica común de todos los productos con ese origen.

⁹¹ Derecho...Pág. 77.

⁹² OTAMENDI, Jorge. Derecho... Pág. 70.

La prohibición anterior no limita a no usar el nombre de un lugar como marca, sino al uso del nombre del lugar cuando este es reconocido por la producción de determinado producto o por la prestación de determinado servicio, como en el caso de la Ciudad de Celaya que es sumamente conocida por su producción de *cajeta*; intentar registrar una marca *celaya* para amparar cajeta, sería contrario a lo dispuesto por esta fracción de la Ley de la Propiedad Industrial así como cualquier variante al nombre del lugar, al intentar usarlo como gentilicio o con otra palabra como *de celaya*, etcétera.

C. Por tratarse de símbolos oficiales

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su multicitado artículo 90 que no serán registrables como marca:

1. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos (fracción VII);
2. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativa o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (fracción VIII);
3. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,

congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente (fracción IX);

Esta prohibición atiende a dos cuestiones principalmente. En primer lugar al respeto al significado de los valores que representan los símbolos mencionados. Para el Estado Mexicano resulta inaceptable que un símbolo que enaltezca los valores nacionales, la soberanía y la unión del pueblo de México esté representado en una marca a nivel industrial y comercial en cualquier producto.

Lo anterior, no implica que los símbolos mencionados no puedan ser usados en alguna ocasión, pero para ello se requiere de la autorización expresa del organismo competente.

Por tanto y en segundo lugar esta disposición atiende nuevamente a la búsqueda de un plano de igualdad entre los competidores pues el permitir hacer uso de los emblemas a que hacen referencia estas fracciones podría hacer pensar al público consumidor que por sus características dicho producto goza de un beneficio o prerrogativa especial o bien que se trata de un producto con características tales que es un producto oficial o respaldado por el Estado Mexicano. De tal suerte que incluso pudiera llegar a perder distintividad cuando una gran parte de los solicitantes quisieran adoptarlos como marca, además de que el uso exclusivo a una persona determinada resultaría impensable.

D. Por inducir a error o confusión;

Jorge Otamendi opina que "el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir."⁹³

Por otro lado, Carlos Fernández Novoa⁹⁴ coincide en esta idea al señalar que para determinar si una marca es engañosa deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue.

De esta manera, "en el caso de que una marca constituya un adjetivo que indique características de los productos, si éstas son verdaderas la marca es descriptiva, pero si son falsas, es engañosa."⁹⁵

De manera adicional, existen marcas que son engañosas sea cual sea el producto que intenten proteger, por ejemplo la denominación *inmejorable* misma que aplicada a cualquier producto o servicio es una falsa aseveración pues creemos que siempre existe la posibilidad de que surge un producto o servicio con aptitud para mejorar las cualidades o características de otro.

Fernández Novoa⁹⁶ se refiere a las *verdaderas pero engañosas* que nos aquellas que inducen a error sólo en relación con determinados bienes y al respecto menciona la marca *Piedra de la Patagonia* solicitada para un particular domiciliado en Brasil.

"Igualmente existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros o servicios relacionados. Por ejemplo la marca *cubiertos de plata* para proteger platos y vasos de plástico."⁹⁷

⁹³ Op. Cit. Pág. 86.

⁹⁴ Derecho...Pág. 95.

⁹⁵ MARTINEZ Medrano y SOUCASSE. Derecho. Pág. 121.

⁹⁶ FERNÁNDEZ Novoa. Derecho... Pág. 83.

⁹⁷ MARTINEZ Medrano y Soucassee. Derecho...Pág. 121.

En relación con esta prohibición la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca:

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

- b) Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario, (fracción XI).

En este sentido, la Ley no permite el registro de nombres de lugares en general, ya sea el nombre de una ciudad, río, poblado, montaña, estera, localidad etc. cuando éste induzca a error o engaño siempre que sea indicativo de la procedencia del producto o servicio que ampara como marca sin que en realidad proceda del mismo, pero que además dicho lugar sea reconocido por la producción que ahí se da de determinado bien o servicio.

La indicación de procedencia no puede ser registrada como marca pues ello implicaría el derecho de uso exclusivo de la misma y por un lado, cualquier otra persona tiene derecho a señalar el lugar de procedencia de su producto, máxime cuando este lugar sea reconocido por la manufactura o producción del mismo pues se trata de un privilegio que ha sido adquirido por una multiplicidad de personas.

La naturaleza de esta disposición obedece a la protección que debe otorgar el Estado a favor de los productores del bien o servicio de determinada localidad en función del desarrollo de la misma pues la referencia que se haga de la

procedencia del producto debe ser en beneficio de todos los productores del lugar. Por otro lado, se intenta proteger al público consumidor quien podría verse engañado o inducido a adquirir un producto o servicio al buscar determinadas características en el mismo en caso de ser fabricado o producido en determinado lugar.

Por tanto, esta prohibición no trata a cualquier nombre de lugar sino sólo a aquellos que evocan una fuente de producción determinada por el reconocimiento que se tiene de la manufactura o producción de bienes o servicios como consecuencia de la calidad o características que logran adquirir al ser producidos en dicho lugar.

Finalmente, dentro de este rubro de restricciones encontramos que a su vez la Ley prohíbe registrar como marca:

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

Nos dice el Maestro Rangel Medina que estos signos pueden considerarse nulos por un doble motivo: "desde luego, porque son descriptivas o calificativa, al menos en apariencia, puesto que se refieren directamente al producto; además, porque son fraudulentas y su uso configura una de las formas del delito de competencia desleal."⁹⁸

Tal y como lo hemos mencionado, no existe prohibición alguna para que un producto o servicio porte distintos adjetivos que los describan, sin embargo, y lo que la Ley no permite es que dichos calificativos sean registrados como

marca pues no puede ser permitido el acaparamiento exclusivo de un término del lenguaje común tal y como lo hemos mencionado.

Sin embargo, esta hipótesis prevé no sólo la indicación de las cualidades del producto, sino una **falsa** indicación por lo que la norma tiende a la protección del público consumidor que se vería engañado al adquirir el mismo.

Además, el hecho de que exista un registro de por medio, implica un acto de estudio, consentimiento y aprobación del estado implícito en el hecho de conceder dicho registro; lo que en caso de ser una falsa indicación de cualidades o características del producto implicaría tácitamente el consentimiento del Estado en un hecho fraudulento.

Esta prohibición no se refiere a la prohibición del uso de adjetivos sino únicamente en el caso en que estos sean descriptivos del producto por la naturaleza del mismo y por tanto sean asociados a él. Por lo que nada impide que puedan ser usados ciertos adjetivos que varíen en cuanto a la naturaleza del producto, a modo de palabras de fantasía y no por ello serán engañosos; pues "la posibilidad de engaño en estos casos termina cuando los productos o servicios a distinguir son de una naturaleza tal que no hay evocación posible."⁹⁹

E. Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;

En este caso encontramos dos de las fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial cuando nos dice que no serán registrables como marca:

⁹⁸ Tratado... Pág. 426.

⁹⁹ OTAMENDI, Jorge. Derecho... Pág. 89.

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

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

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

Con estas disposiciones se intentan proteger derechos propios e intrínsecos de la persona tanto física como moral. "En este caso, la violación de intereses privados que determina la ilicitud de la marca no proviene de la usurpación de la marca de otro, sino que se produce porque la marca pugna con los llamados derechos de la personalidad."¹⁰⁰

En este sentido, se intenta proteger a la persona individualmente determinada por el nombre y de quien pudiera aprovecharse por virtud de su

prestigio, reconocimiento o bien por el detrimento que pudiera sufrir moralmente en su honor u honra.

Por virtud de lo anterior, la Ley no excluye la posibilidad de que cualquier persona haga uso de su nombre o el de un tercero como marca; sin embargo, deberá contar para ello con la autorización correspondiente, ya sea de la persona o de sus herederos o causahabientes en términos de los dispuesto por los preceptos antes mencionados.

De la misma forma, la Ley protege también al público consumidor del engaño que pudiera sufrir cuando llegase a adquirir determinado producto o servicio como consecuencia de la fama o renombre de determinado personaje al asociarlo con el bien que adquiere y fuera objeto de un engaño al no existir relación alguna.

En cuanto al nombre comercial, la naturaleza es ligeramente distinta pues si bien es cierto que cuenta con los atributos de la persona moral, específicamente con un nombre; también lo es que el nombre comercial es un signo distintivo que se rige por disposiciones de la misma naturaleza que las marcas y que en la práctica para la procedencia de su publicación es estudiado desde la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde se busca que no exista similitud alguna con otros nombres comerciales y a su vez con otras marcas.

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

¹⁰⁰ RANGEL Medina, David. Tratado... Pág. 384.

Por ser el tema total de este trabajo nos enfocaremos a esta fracción de manera más profunda en el capítulo siguiente, sin embargo por el momento sólo nos limitaremos a clasificarla y hacer mención de ella en este rubro.

F. Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

La Ley de la Propiedad Industrial se refiere a esta prohibición en sus fracciones XVI y XVII cuando nos dice que no serán registrables como marca:

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

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

En este sentido la Ley intenta evitar la posibilidad de confusión que pudiera surgir entre dos marcas. Para ello, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha formado distintos criterios para determinar los casos en que existe confusión, misma que puede ser de tres tipos:

a) Fonética.- "Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar."¹⁰¹ Se da entre marcas en las que independientemente de la forma de su escritura, lleguen a tener una similitud en su pronunciación. Para determinar el nivel de confusión, el instituto utiliza un parámetro característico en el que se toman en cuenta cuestiones como el número de sílabas de las palabras que conforman la marca, los distintos sonidos de cada letra, etcétera.

b) Gráfica.-En mi opinión podríamos dividir este tipo de confusión en distintos rubros pues dependiendo el tipo de marca será la medida en que pueda contar con algún tipo de confusión pudiendo ser total y meramente gráfica o visual tratándose de marcas innominadas o bien pudiendo ser una similitud ortográfica por virtud de la forma en que se encuentre escrita la marca nominativa. Sin embargo, la confusión gráfica depende del primer golpe de vista que exista entre dos marcas ya sea por sus diseños, escritura, letras, etcétera.

c) Conceptual o Ideológica.- "Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra."¹⁰²

Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido distintos criterios por vía de Jurisprudencia que nos parece importante citar con el objeto de tener claro el criterio práctico de la Autoridad para determinar la procedencia del registro de una marca en relación con otras:

¹⁰¹ OTAMENDI, Jorge. Derecho... Pág. 150.

¹⁰² Op. Cit. Pág. 153.

"MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Quando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados." (énfasis agregado)

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Octava Época

"MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto, donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental." (énfasis agregado)

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2514/92. Transmisiones y Seguridad, S. A. de C. V. 17 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Mayra Villafuerte Coello.

"MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del

conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.” (énfasis agregado)

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 3193/96. Marcas Asociadas, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Séptima Época:

Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S. A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

De las tesis anteriormente citadas, podemos desprender y concluir en tres reglas básicas que deberán tomarse en cuenta para determinar la semejanza o similitud en grado de confusión que pudiera existir entre dos marcas:

1. La marca debe analizarse globalmente, es decir, en su conjunto.
2. El análisis mencionado debe atender al primer golpe de vista, a la primera impresión que cause y no a un análisis pormenorizado.
3. Debe atenderse al análisis de sus semejanzas y no de sus diferencias.

Por otro lado, y con base en lo dispuesto por la Ley y la Jurisprudencia de nuestro país, podemos mencionar a Mauricio Jalife quien nos dice en su obra que, los aspectos más relevantes en la tarea de determinar las similitudes y diferencias entre las marcas, para establecer los casos en que la coexistencia de las mismas puede darse, se centra en los aspectos siguientes:¹⁰³

- a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético e ideológico.
- b) En función de los productos o servicios que distinguen.
- c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto.
- d) En función del público al que se dirigen los productos y servicios y los lugares en que se expenden y proporcionan.

De esta manera, es importante tomar en cuenta lo establecido por el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial pues en el se encuentran las prohibiciones para el registro de una marca. Presupuestos que de no tomarse en cuenta nos llevan a la existencia de marcas cuyo registro resulta ser ilegalmente concedido.

¹⁰³ Op. Cit. Supra. Nota. 12. Pág. 51.

Todo lo anterior encuentra gran importancia en nuestro tema, en razón de que para determinar la existencia legal de una marca, ésta debe cumplir, en primer lugar, con las reglas previstas por la Ley de la Materia mismas que tratándose de marcas notorias encuentran su regulación en la fracción XV del artículo 90 antes mencionado.

CAPÍTULO III. LA MARCA NOTORIA

1. Características

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

En general, la doctrina internacional ha dividido este tipo de marcas en notoriamente conocidas y renombradas. En este sentido, "la notoria es conocida en el sector específico de los productos que distingue, en tanto que la renombrada lo es por todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios que distingue".¹⁰⁴

Lo anterior significa que la marca notoriamente conocida ha alcanzado un status superior al de la marca en general debido a la publicidad, calidad de los productos o servicios que distingue o simplemente, a través de una importante penetración en el mercado, lo que ha traído como consecuencia el reconocimiento del público consumidor a que van dirigidos dichos productos o servicios. Por otro lado, la marca renombrada ha alcanzado un grado superior de reconocimiento al de las marcas notorias pues es conocida más allá del mercado o público consumidor al que van dirigidos los productos o servicios que protege; de tal suerte que en algunos países se exige el conocimiento de dicha marca por un

¹⁰⁴ MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE. Derecho... Pág. 146.

determinado porcentaje del público consumidor para poderle asignar dicha calidad.¹⁰⁵

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

En Europa, por ejemplo, "la protección de la marca notoriamente conocida se brinda más allá del principio de prioridad registral, pero siempre dentro del principio de especialidad marcaria, en tanto que la protección de la marca renombrada excede el principio de especialidad y abarca las cuarenta y dos (sic)¹⁰⁶ clases del Nomenclador Internacional."¹⁰⁷

En nuestro país, tal y como veremos más adelante, la Ley de la Propiedad Industrial reconoce únicamente la existencia de marcas notorias, por lo que si en un momento dado se llegara a aceptar la existencia y diferencia entre marcas notorias y renombradas, el decidir qué derechos adicionales debemos conceder a una marca renombrada a diferencia de una notoria es algo que representaría un problema y para lo cual no tenemos una respuesta concreta. Así es, si consideramos que la marca renombrada ha logrado alcanzar un status superior al de la notoria en la mente del público consumidor, consecuentemente merece tener mayores beneficios o protección en relación con la marca notoria. Sin embargo, no podríamos adicionar mayores prerrogativas a las ya existentes de la marca notoria para la renombrada ya que la marca notoria goza de privilegios insuperables de acuerdo con sus características.

¹⁰⁵ En Alemania por ejemplo, se considera que una marca es renombrada cuando es reconocida por una mayoría del 70% del público en general.

¹⁰⁶ En la actualidad tal y como lo comentamos en el capítulo respectivo existen cuarenta y cinco clases en el Clasificador Internacional en virtud de su última actualización y de la adhesión de nuestro país al arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas del 21 de diciembre de 2000, mismo que entró en vigor el 21 de marzo de 2001.

¹⁰⁷ MARTÍNEZ MEDRANO Y SOUCASSE. Derecho... Pág. 147-148.

Por otro lado, si consideramos que la diferencia entre la marca renombrada y la notoria consiste en que la primera es conocida fuera de los círculos comerciales o los consumidores a que va dirigido el producto, el único derecho que me parece congruente es que ésta gozara de protección para cualquier clase de productos o servicios y no sólo para los que fue registradas; sin embargo, ello ya es un derecho existente en nuestro país para la marca notoria, que creemos no podría suprimirse pues aún y aunque así lo hiciéramos, permitiríamos la existencia de marcas idénticas o similares a la notoria para otras clases y si en su camino ésta llegara a ser renombrada, todas aquellas que fueron concedidas legalmente en su momento no podrían ser anuladas perdiéndose así la esencia de la notoriedad.

De lo anterior, creemos que si bien es cierto existen diferencias entre una marca renombrada y una notoria, los derechos y prerrogativas no podrían ser distintos en nuestro sistema jurídico para una y otra figuras pues no podríamos suprimir derechos ya existentes pues traería consecuencias prácticas por las marcas que ya existen como notorias, ni tampoco adicionar prerrogativas a las renombradas en virtud de una imposibilidad material, es decir al no existir mayores derechos que se le pudieran conceder y que fueran congruentes con esta figura y nuestra legislación actual.

Tal y como lo mencionamos, en nuestro país no existe la distinción entre marcas notorias y renombradas. La Ley de la Propiedad Industrial prevé únicamente la existencia de la **marca notoria**, por lo que nos limitaremos a estudiar esta figura en el contexto señalado por ésta Ley, entendiéndola como aquella que ha alcanzado un mayor grado de reconocimiento dentro del círculo comercial de los productos y servicios que ésta protege.

Así, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su fracción XV define a la marca notoria al establecer:

"Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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

Los Autores han dado distintas definiciones relacionadas con la marca notoria, por ejemplo Yves Saint-Gal nos dice que "se entiende por marcas notorias aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional."¹⁰⁸ Por su parte, Mathely opina que, "una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público."¹⁰⁹

Al respecto, Ana María Pacón opina que "para atribuir a una marca el carácter de notoria basta que la marca goce de difusión en el círculo de consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que llevan sobre sí tal marca."¹¹⁰

Así podemos encontrar infinidad de conceptos de la marca notoria, sin embargo, en principio debemos tener en mente que la **marca notoria** es una marca, con las características y principios que sigue la marca como tal. Sin

¹⁰⁸ SAINT-GAL, Yves, Revista ... Pág. 390.

¹⁰⁹ MATHELY, Paul. Le Droit Français des Signes Distinctives. Paris, 1984. Pág. 18.

¹¹⁰ PACÓN, Ana María. Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación en Derecho PUCP No. 47." Diciembre, 1993, Pág. 310.

embargo, esta marca dentro de su desarrollo ha logrado adquirir una *característica* singular, consistente en el grado de notoriedad.

En este sentido, las definiciones que encontremos al respecto no hacen más que señalar en que consiste el grado de notoriedad y más específicamente y a juicio de quien la proporciona los requisitos necesarios para que una marca sea considerada como notoria, o bien, en qué momento adquiere la notoriedad.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha definido a la marca notoria, basándose en el criterio de jurisprudencia emitido en el famoso caso *GUCCI* y al respecto nos dice: "la notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por la clientela."¹¹¹

En general, nos dice Otamendi, "la notoriedad es un 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 público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen."¹¹²

El status de notoriedad se puede adquirir por distintos medios. "La marca notoria es, por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e

¹¹¹ Así lo resolvió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la resolución que le recayó al procedimiento contencioso P. C. 662/97 (I-659) donde resolvió la notoriedad de las marcas propiedad de NIKE INTERNATIONAL como consecuencia del procedimiento de infracción instaurado en contra del Propietario del establecimiento ubicado en República de Chile No. 1202-B, Col. Loma Bonita, León Guanajuato.

¹¹² OTAMENDI, Jorge, Derecho... Pág. 327.

intensamente publicitados.”¹¹³ Sin embargo, lo anterior no es determinante para alcanzar el grado de notoriedad, la determinación de la notoriedad es muy relativa. Jorge Otamendi¹¹⁴, menciona al respecto que productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden llegar a ser marcas notorias.

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

Podemos concluir diciendo que, la notoriedad en nuestro país es una característica totalmente subjetiva pues dicho status será asignado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien evaluando las circunstancias determinará si a su juicio la marca en estudio ha logrado alcanzar tal carácter.

2. Diferencia entre marca y marca notoria

Tal y como lo hemos mencionado la diferencia práctica y evidente entre la marca y la marca notoria consiste en el grado de notoriedad adquirido por esta

¹¹³ Op. Cit. Pág. 328. Distintos autores concuerdan con lo anterior y señalan como los principales medios para alcanzar la notoriedad tanto a la publicidad como a la calidad de los productos o servicios que distingue.

¹¹⁴ Idem. Adicionalmente, Otamendi hace referencia a distintas situaciones que resultan ser ligeramente paradójicas. En principio nos habla de productos que por su alto precio son adquiridos por minorías; productos que no tienen la misma intensidad publicitaria que algunos otros como detergentes, cigarrillos o bebidas alcohólicas y aún así llegan a adquirir el carácter de marcas notorias. En contraste con lo anterior menciona el caso de distintas marcas que distinguen productos de calidad extraordinaria y que sin embargo no son marcas notorias. También menciona que hay marcas intensamente publicitadas que distinguen productos de calidad media y bajo precio que, gracias a la publicidad y a ese precio adquieren notoriedad; ni siquiera se requiere de un uso intenso de la marca para que ésta sea notoria. Por ejemplo en el caso de la marca Rolls Royce donde hay muy pocos automóviles de esta marca en nuestro país y cuyo movimiento en el mercado es mínimo, pero que sin embargo implica evidentemente el caso de una marca notoria. Marcas que no están en

última; lo cual se produce cuando durante la vida y trayectoria de la marca, ésta va adquiriendo fuerza y reconocimiento, es decir una fácil evocación y asociación del signo distintivo con el producto o servicio que distingue.

Lo anterior surgirá en distintos grados, en principio se produce entre el público consumidor al que va dirigido el producto o servicio de que se trata y posteriormente tal reconocimiento se irá ampliando a otros círculos comerciales pudiendo llegar a ser identificada incluso por la mayoría de la población en un territorio determinado, inclusive por círculos comerciales que potencialmente nunca adquirirán el producto.¹¹⁵

Tomando en cuenta los elementos de la marca, a los que hicimos referencia en el capítulo I del presente trabajo, al citar al Maestro Fernández Novoa, dijimos que la marca está compuesta por tres elementos: el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico.

En este sentido, la notoriedad influye directamente en el elemento psicológico, y específicamente es determinante del *goodwill*¹¹⁶ o buena fama de la marca. Tal y como mencionamos en el apartado respectivo, la marca es el soporte en que va sedimentándose el *goodwill*, lo cual requiere intenso trabajo e inversión con el objeto de que el público consumidor identifique a la marca, la asocie con el producto y/o servicio que protege y sienta deseos de adquirir la misma. De tal suerte que, "las verdaderas funciones de la marcas son, por lo tanto, identificar un

uso hoy en día que lo fueron intensamente en el pasado pueden ser notorias; concluyendo al decir que ni la mejor calidad ni una intensa publicidad serán requisitos esenciales que caractericen a la marca notoria.

¹¹⁵ Tal y como lo mencionamos en el apartado anterior al citar a Jorge Otamendi, quien menciona el ejemplo de los automóviles Rolls Royce, de los cuales encontramos un número reducido y pocos cambian de dueño cada año, sin embargo, la marca es ampliamente conocida incluso por personas que carecen del valor adquisitivo para comprar uno.

¹¹⁶ El *goodwill* es algo intangible que existe tan solo en la mente del público comprador; es el estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar un cierto servicio. Fernández Novoa señala que tratándose del empresario, es una expectativa razonable de que un producto sea comprado nuevamente, la cual tiene su causa en el favor del público basado en anteriores experiencias satisfactorias.

producto como satisfactorio y estimular con ello futuras compras por el público consumidor.¹¹⁷

La jurisprudencia de los Estados Unidos de América ha resuelto que la protección de la marca y los signos distintivos se apoyan en el interés social de amparar no al consumidor, sino al empresario que ha logrado una ventaja estratégica mediante la construcción de un *goodwill*; el empresario es protegido frente a las prácticas desleales de los competidores que desean apoderarse furtivamente del *goodwill*.¹¹⁸

Lo anterior, exige la existencia de normas estrictas y adecuadas a la protección de la notoriedad, pues se trata de un status que se ha logrado alcanzar como consecuencia de un trabajo o inversión extra en relación con el resto de los competidores lo cual merece ser recompensado; recompensa que se obtiene del propio público consumidor que asocia fácilmente al producto o servicio de que se trata con la marca correspondiente y es impulsado a adquirir éstos productos o servicios por encima de los de los competidores.

Por otro lado, existen otro tipo de diferencias en cuanto a la teoría del Derecho Marcario. "La institución de la marca notoria funciona sobre la base de una excepción a los principios de la territorialidad y de la especialidad que tradicionalmente han regulado la adquisición de derechos marcarios."¹¹⁹ En efecto, tal y como lo señalamos en el capítulo respectivo, las marcas se rigen principalmente por los principios de territorialidad y especialidad, sin embargo, la marca notoria constituye una excepción a lo dispuesto por los mismos.

¹¹⁷ SCHETER, Frank I., citado por MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE. Derecho... Pág. 35.

¹¹⁸ Así se resolvió el caso *Estern Wine Corp vs. Winslow Warren Ltd. Inc.* USPQ 433, 436, citado por FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. Fundamentos...Pág. 59.

¹¹⁹ RANGEL Ortiz, Horacio. Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS. Pág. 328.

Haciendo una breve remembranza, el principio de territorialidad se refiere a que una marca sólo surtirá sus efectos en el territorio en que fue registrado, por lo cual, la doctrina española lo ha distinguido como principio de registro.

Esta diferencia conceptual aplicada en estricto sentido, trae aparejado un problema, pues en el caso de las marcas notorias, el principio de territorialidad prevé la ruptura de barreras nacionales para el registro, es decir que si una marca se encuentra registrada en un país determinado y ésta es reconocida como notoria, no necesitará estar registrada en el territorio de otro país para que se reconozca la notoriedad.

Por otro lado, la ruptura del principio de registro para las marcas notorias significa que no es necesario que la marca se encuentre registrada para ser reconocida como notoria; lo cual implica en contraposición con el principio de territorialidad que este último requiera de un primer registro en un país determinado, mientras que para el caso español, no se necesita de registro alguno lo que trae como consecuencia la posibilidad de que una marca difundida con gran fuerza alcance el grado de notoriedad en el territorio español y la imposibilidad de ser reconocida como tal en algún otro país, por carecer de un registro en otro territorio y derivado de lo anterior, la facilidad para incurrir en actos de competencia desleal o incluso acceder al registro de dicha marca por otro titular sin que ello devenga en una conducta ilegal en estricto sentido, desprotegiéndose así a aquellas marcas notorias de hecho que carecen de registro.

En relación con lo anterior, "la práctica ha demostrado que una estricta aplicación del principio de la territorialidad y del principio de la especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en fraudes para los legítimos dueños de las marcas y para el consumidor. Se dice, en efecto, que debido a la territorialidad alguien poco escrupuloso se aprovechará de una marca extranjera

que todavía no ha sido registrada en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo.”¹²⁰

Por lo cual, la marca notoria surte sus efectos a pesar de no encontrarse registrada en un territorio determinado, es decir, la protección de la marca notoria en un país, se amplía a los límites del territorio de otros estados con el fin de evitar actos de imitación o competencia desleal al aprovecharse del prestigio de la marca notoria y del desconocimiento del público consumidor que asociará a dicha marca con la fuente y calidad que identifican a la original.

Por el otro lado, en relación con el principio de especialidad, el Maestro Rangel Medina señala: “las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que aún tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías y servicios que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.”¹²¹

Lo anterior obedece a que la marca ha alcanzado un reconocimiento tal que su simple mención trae a la mente del consumidor el nombre, producto, servicio o características de la marca; por lo que en caso de encontrarla en otro producto podría incurrir en confusión.

Esta confusión se denomina indirecta según Otamendi, quien al respecto señala que: “la confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea

¹²⁰ Op. Cit. Pág. 329.

¹²¹ Derecho... Pág.

de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.¹²² Además, agrega "La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, puede darse entre marcas que no cubren los mismos productos..."¹²³

Por lo que "el registro de una marca confundible con marcas o con designaciones de actividades de terceros puede hacer creer que existe un origen común, provocando la confusión."¹²⁴

En este sentido y a diferencia de la marca como tal, en nuestro país, la marca notoria encuentra protección en el territorio nacional, aún cuando no cuente con registro alguno y en relación con la totalidad de productos y servicios previstos por el clasificador internacional cuando a pesar de estar registrada, no lo estuviera para todas las clases.

3. Derechos que confiere la notoriedad

Tal y como lo hemos mencionado, la notoriedad es un estado especial al que llegan algunas marcas. Dicho status privilegiado confiere como consecuencia ciertos derechos o prerrogativas particulares que la marca como tal no alcanza.

Los derechos que confiere la notoriedad se desprenden del texto de la Ley, es decir, de la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales, la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento.

¹²² OTAMENDI, Jorge. Derecho... Pág. 159.

¹²³ Idem.

¹²⁴ Idem.

Derivado del artículo 133 Constitucional y de una reciente tesis jurisprudencial encontramos que en la actualidad se ha considerado una mayor jerarquía de los Tratados Internacionales en relación con las Leyes Federales.¹²⁵

Por virtud de lo anterior, los derechos que confiere la notoriedad, se desprenden en primer lugar en nuestro país, del artículo 6bis del Convenio de Paris, primer ordenamiento internacional en regular el tema de la notoriedad. "Puede decirse que la disposición contenida en el artículo 6bis del Convenio de Paris en cuanto a la protección de las marcas notorias es una disposición de excepción a la regla general que condiciona la protección de la marca al **uso o registro** en el país donde se busque la protección."¹²⁶

Así es, pues dicho precepto extiende su protección incluso a marcas que no han sido registradas o usadas en un territorio determinado de acuerdo con el texto del primer párrafo del mismo. Esta es la razón por la que algunos estudiosos de la materia, se han referido a éste como un *sistema privilegiado de protección*. De esta forma, el artículo 6bis no debe ser visto como un régimen de excepción, sino como una fuente de derechos distinta al uso y registro: **notoriedad**¹²⁷, aunque dicha notoriedad presupone un uso o registro previo.

La notoriedad confiere de esta forma, el derecho al uso exclusivo y protección de una marca aunque ella no se encuentre registrada o sea usada en un territorio

¹²⁵ LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.- De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan ambos el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional."

Amparo en revisión 2069/91.- Manuel García Martínez.- 30 de junio de 1992.- Mayoría 15 votos.- Ponente: Victoria Adato Green.- Secretario: Sergio Pallares y Lara. El tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecisiete de noviembre en curso, por unanimidad de dieciocho votos México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

¹²⁶ RANGEL Ortiz, Horacio. Well-known Trademarks in the International Conventions. 1996, ATRIP. Pág. 6.

determinado o para determinados productos o servicios, lo que implica el derecho de persecución o de oponerse al uso de la marca por parte de terceros que reproduzcan o usen la misma y de ejercitar acción (nulidad) en contra de terceros¹²⁸.

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

La Ley de la Propiedad Industrial es congruente con lo anterior y en este sentido, confiere los mismos derechos derivados del texto del artículo 6 bis del Convenio de París y del artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ello en virtud de que tal y como veremos más adelante, el texto de la fracción XV del artículo 90 se encuentra basado en dichos ordenamientos internacionales.

Así es, el artículo 90 en su fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México para ser aplicada **a cualquier producto o servicio**. Por lo que en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo 151 del mismo ordenamiento

¹²⁷ Ver. RANGEL Ortiz. Op. cit.

¹²⁸ Según se establece en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción XV del artículo 90 del mismo ordenamiento.

se otorga el derecho de solicitar la nulidad de la marca que haya sido concedida contraviniendo lo dispuesto por la fracción XV del artículo 90.

De la misma manera, el artículo 213 en su fracción VII prevé como infracción administrativa el uso de una marca notoriamente conocida por un tercero, sin consentimiento de su titular.

Con lo anterior, podemos concluir que en la actualidad, los derechos conferidos por una marca notoria en nuestro país son los derechos de exclusividad que derivan de un marca común con todas las prerrogativas que ello implica y con la salvedad de que no se requiere que la misma esté registrada así como que dicha protección se verá extendida a todos los productos y servicios existentes y no sólo a aquellos para los que fue registrada.

Para finalizar, únicamente debemos agregar que "el fundamento de la protección de la marca renombrada¹²⁹, está en la protección de su reputación; por ello se debe evitar que se produzca el aprovechamiento de esa reputación por un tercero o bien la *dilución*¹³⁰ del signo afamado por el uso espúreo en productos relacionados o no con los que distingue la marca renombrada."¹³¹

4. Desarrollo de la marca notoria en México

A. Convenio de París

Con fecha 20 de marzo de 1883 se firmó en París el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, el que fue revisado en Bruselas el 14 de

¹²⁹ En nuestro país, de la marca notoria.

¹³⁰ Otamendi al hablar de la dilución, nos dice que la dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. La pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca sea notoria o no. Por otro lado, Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucassee definen a la dilución como el "debilitamiento de su la fuerza distintiva de la marca, de su valor publicitario, y por ende, de su poder de venta."

¹³¹ MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE. Derecho... Pág. 150.

diciembre de 1908; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 06 de noviembre de 1925; en Londres el 02 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre de 1958; en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, y enmendado el 02 de octubre de 1979.

El Convenio de la Unión de París del 20 de marzo de 1883 fue ratificado por nuestro país el 16 de diciembre de 1929, entrando en vigor a partir del 16 de enero de 1930.

Sin embargo, la marca notoria fue regulada por primera vez en un instrumento internacional en la revisión que se hizo al Convenio de Paris en la Conferencia de la Haya en 1925, al incorporar al texto del Convenio el artículo 6bis mismo que fue reformado en la Conferencia de Londres en 1934 y posteriormente en Lisboa en 1958.

El artículo 6bis del Convenio de Paris ha fungido como el marco internacional general para la protección de la marca notoria por el alto número de países que ha suscrito el mismo.

Este artículo cobra importancia al haber sido el primer texto legal en regular la figura de la notoriedad de las marcas; fue la oportunidad de reconocer por primera vez, en un instrumento internacional, el hecho de que las fronteras son sólo eso: divisiones políticas y accidentes geográficos incapaces de afectar la realidad comercial.¹³²

Al día de hoy, el artículo 6bis del Convenio de París establece:

¹³² Ver. RANGEL Ortiz, Horacio. Well-known Trademarks in the International Conventions. 1996, ATRIP. Pág. 6.

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.

Tal y como lo hemos mencionado, el artículo 6 bis del Convenio de París anteriormente transcrito, cobra gran importancia en virtud de que "tutela a los beneficiarios del Convenio de París frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos adoptan el principio de inscripción registral para el nacimiento del derecho sobre la marca."¹³³

Así es, el artículo 6 bis del Convenio de París es la base que otorga protección al titular de una marca considerada como notoria en cualquier otro país de la Unión, a pesar de que ésta no se encuentre registrada; es decir, confiere derechos tanto por el registro de una marca como por el simple uso de la misma.

"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."¹³⁴

Derivado de lo anterior, esté documento y este precepto en lo particular permitieron dar un gran salto en materia de propiedad industrial al innovar en prever la existencia de una nueva figura, como lo fue la marca notoria y además caracterizando a la misma como una excepción al principio de registro.

No obstante lo anterior, el Convenio de Paris contiene una limitante, pues otorga la exclusividad de la marca notoria y en consecuencia el derecho a hacer valer las acciones pertinentes para hacer respetar el citado derecho de exclusividad únicamente cuando la marca que ésta afectando los derechos sea usada para productos y que éstos sean idénticos o similares a los que se aplica la marca notoria.

Por tanto a pesar de que el Convenio de Paris admite a la marca notoria como una excepción al principio de registro, por otro lado la sujeta al principio de especialidad y tan sólo en cuanto a productos.

En consecuencia, "el propósito del artículo 6 bis del Convenio de Paris es, en suma, evitar el registro o el uso de marcas confundibles respecto de aquellas que ya gozan de notoriedad entre los círculos interesados pero que no pueden beneficiarse, por no haber mediado inscripción, de la protección registral."¹³⁵

¹³³ FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. Fundamentos... Págs. 484 y 485.

¹³⁴ MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Madrid, Civitas, 1995. Pág. 205.

¹³⁵ BODENHAUSE, George, Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial. Ginebra (BIRPI) 1969, anotación (d) al artículo 6 bis; y LADAS, Stephen. Trademarks, and related rights - Nacional and Internacional Protection -. Cambridge, Harvard University Press, 1975, Pág. 1250. Citado por MONTEAGUDO, Montiano. La protección... Pág. 205.

Esta limitante, como veremos a continuación, vino a ser superada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) dando nuevamente un gran salto en materia de propiedad industrial.

B. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El artículo 6 bis del Convenio de París limitó la protección a las marcas notorias a que éstas protegieran productos y al principio de especialidad, es decir sólo para la clase específica de productos a que había sido concedida.

El artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en sus apartados 2 y 3, amplió la protección que hasta el momento el Convenio de París había establecido, al señalar:

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

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

A este respecto, Ana María Pacón señala que "la protección conferida se extiende más allá de los productos idénticos o similares. Por primera vez un acuerdo internacional protege jurídicamente a las marcas más allá de la especialidad."¹³⁶

Montiano Monteagudo opina que la protección del artículo 16.3 del ADPIC se concede, más que a las marcas notorias, a las renombradas¹³⁷. Sin embargo, derivado del texto del propio artículo 16.3 del citado Acuerdo, coincidimos con Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse que al referirse a Kur, señalan que en tanto que el Acuerdo no hace distinciones, la protección del mismo alcanza a las marcas notoriamente conocidas que estén registradas en su país de origen.¹³⁸

Lo anterior se ve reforzado si consideramos que en nuestro país no se encuentra prevista por la ley la figura de la marca renombrada sino únicamente la marca notoria aunque con los derechos y prerrogativas que en legislaciones de otras partes del mundo han sido atribuidos a la marca renombrada.

La importancia de este precepto fue grande pues como hemos apuntado, fue el primer documento internacional que se encargó de reconocer a la notoriedad, más allá del principio de especialidad y tanto para bienes como para servicios.

Para explicar este precepto, partimos de la base de la existencia del artículo 6 bis del Convenio de París que otorga el derecho al titular de una marca notoria a ejercitar una acción en contra del titular de una marca registrada idéntica o similar y que fue registrada para amparar productos idénticos o similares a los protegidos por la marca notoria. En este sentido, este artículo 16.3 nos permite ejercitar acción en contra del titular de una marca registrada idéntica o similar a la notoria

¹³⁶ PACÓN, Ana María. Implicancias del Trip's en el derecho de marcas, en temas de derecho industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999. Pág. 198.

¹³⁷ MONTIAGUDO, Montiano. La Protección... Pág. 109.

¹³⁸ MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE. Derecho... Pág. 150.

no sólo para productos idénticos o similares, sino que amplía este derecho para cualquier tipo de productos y/o servicios siempre que se reúnan las condiciones siguientes:

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

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

Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse al comentar los requisitos establecidos por el artículo 16.3 del ADPIC, nos dicen que “en el primero de los supuestos debe existir relación entre los productos de una y otra marca, es decir, *conexión competitiva* entre los mismos”¹³⁹, en mi opinión no se trata estrictamente de conexión competitiva cuando estamos en presencia de mercados totalmente

¹³⁹ Derecho de... Pág. 150.

distintos, dirigidos a sectores de mercado diferentes. Por lo que consideramos que en virtud de que ya no se exige la similitud ni la identidad en dichos productos o servicios, la única conexión existente puede ser derivada del origen; conexión que surge desde que partimos de la premisa de que se está usando una marca idéntica o similar a una marca notoria y que en virtud de esta notoriedad, el uso de la marca por parte del tercero, evoca inmediatamente a la marca notoria, por lo que es una premisa que en mi opinión surge por sí sólo derivada del presupuesto por sí mismo.

La segunda condición creo que también surge por sí sola si consideramos que la marca notoria se encuentra en la mente del público consumidor y que cualquier referencia a ella genera una conexión inmediata que refiere tanto al producto o servicio que distingue como las características del mismo o a la fuente de que proviene; por tanto el uso de cualquier denominación idéntica por parte de un tercero, evocaría de manera inmediata a la marca notoria causándose así un perjuicio tanto al público consumidor como al titular de la marca pues el público asociaría de manera errónea ambos productos con el mismo signo distintivo.

En cuanto a una marca similar en grado de confusión se generaría más bien una conducta de competencia desleal pues creo que el uso de un signo similar a una marca notoria no en todos los casos permite incurrir en error al grado de confundir el producto con la fuente original, sino que en algunas ocasiones puede llegar a aprovecharse la similitud para evocar a la marca notoria, pero sabiendo que son marcas diferentes, lo que en mi opinión puede generar la adquisición del producto por su parecido y aprovechamiento de la marca notoria y no por sus características particulares.

Para cualquiera de los dos casos, nos dicen nuevamente Martínez Medrano y Gabriela Soucasse que "la prueba del daño a sus intereses deberá recaer en cabeza del titular de la marca notoria."¹⁴⁰ Sin embargo, y toda vez que el precepto citado exige únicamente la **probabilidad** de una lesión de derechos, en estricto sentido, si se da de hecho o no la lesión, no es un problema pues sólo se exige como probabilidad.

C. Jurisprudencia

Tal y como hemos mencionado, el Convenio de París fue el primer instrumento en regular lo relativo a la marcas notorias. En México no existió norma expresa en una Ley Federal, relativa a la figura de las marcas notorias sino hasta 1986 cuando fue reformada la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Por tanto, la regulación de lo relativo a la notoriedad en nuestro país, estuvo a cargo del Convenio de París desde su entrada en vigor en el año de 1930 tras su ratificación por parte del Presidente con la debida aprobación del Senado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Constitución.

En este sentido, existió un vacío legal debido a la falta de una ley expresa que previera la reglamentación de la notoriedad.

Sin embargo y por no existir ordenamiento adicional, el Convenio de París debía ser aplicado en cada caso relativo a notoriedad de marcas. Su interpretación encontró algunos problemas al no existir antecedente alguno y la jurisprudencia tomó gran importancia tras el inició de la aplicación del Convenio de París en el caso Bulova en 1948.

¹⁴⁰ Idem.

De esta forma, comenzó a trazarse una directriz que definiera el sentido que debía darse a la notoriedad. La protección al uso, la ruptura de los principios de territorialidad y especialidad, así como el objetivo de conservación de la leal competencia y de que por ningún motivo se aprovechara el prestigio y renombre adquirido por una marca en otro país por un tercero, fueron cuestiones que se dirimieron y definieron la línea a seguir y el objeto de protección de la marca notoria en México.

Durante este período, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que como hemos mencionado, inició con el famoso caso Bulova¹⁴¹ en el que se adoptó la notoriedad como fuente de derechos. Las nociones del caso Bulova fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G.E., Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci, Cartier, Budweiser, TDK, etc.¹⁴²

D. Ley de 1943

La Ley de 1943 no preveía de manera expresa la figura de la marca notoria. Por lo que la notoriedad durante este periodo, encontró su único fundamento en el artículo 6 bis del Convenio de París. Por tanto, no se encontró precepto legal alguno en esta Ley que contravinieran lo dispuesto por el Convenio lo que en caso contrario hubiese podido desembocar en un conflicto de leyes a nivel de derecho internacional.

Algunas características de esta ley fueron la importancia y la falta de flexibilidad del principio de especialidad; pues "según el criterio más uniforme en

¹⁴¹ Véase RANGEL Medina, David. La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia... Pág. 35-60

esa época, por muy famosa que fuera una marca ella podía ser concedida a otra persona diversa, con tal que se usara o registrara para una clase o grupo diferente de mercaderías. No se causa confusión entre los consumidores, dicen los partidarios de la tesis tradicional. Por la misma razón, no tiene porque darse a la marca notoria una protección más allá de la línea de artículos para la que fuera solicitada, o con respecto a otros productos no similares a los que cubre."¹⁴³

Queda muy claro que a falta de disposición interna, expresa para regular la notoriedad, debía aplicarse el artículo 6 bis del Convenio de París; por lo que durante este período las causales para hacer valer los derechos derivados de la notoriedad encontraron su único fundamento en lo dispuesto por el citado precepto internacional. Sin embargo, tal y como ha quedado dicho, en la práctica, durante la vigencia de la Ley de 1943, no surgió controversia alguna basada en el texto del Convenio de París donde se hiciera valer la notoriedad sino hasta 1948 con el caso Bulova.

No obstante lo anterior, consideramos que la notoriedad pudo haber encontrado cierto tipo de defensa argumentando competencia desleal.

Al respecto, la fracción XIII del artículo 105 establecía:

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

De tal forma que se podía combatir el registro de una marca por vía de nulidad alegando que ésta podía inducir al público consumidor, a error o engaño

¹⁴² RANGEL Ortiz, Horacio. Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS. México. Pág. 327-328.

por hacer creer o suponer que el producto o servicio de que se tratara provenía de una misma fuente.

En general, tal y como lo hemos mencionado, no existía disposición expresa en relación a las marcas notorias, pues éstas encontraron sustento y regulación únicamente en el Convenio de París hasta las reformas a la Ley de Inveniones y Marcas de 1975.

E. Ley de 1975

La Ley de Inveniones y Marcas de 1975 fue reformada por decreto que entró en vigor el 17 de enero de 1987.

En dichas reformas, se incluyó entre otras cosas la fracción XIX del artículo 91, donde por primera vez en la legislación nacional, se reguló expresamente a la marca notoria:

Artículo 91.- No son registrables como marca:

(...)

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

Con la inclusión de esta fracción en la Ley de Inveniones y Marcas se dio la posibilidad de romper con los principios de territorialidad y especialidad que hasta ese momento habían regido en la teoría marcaria.

¹⁴³ ESCANDÓN López, Irma. La marca notoria. Tesis, México, UNAM, 1997, pág. 138.

De esta forma, la Ley no exigía obligatoriamente la existencia de un registro marcario o de la solicitud en trámite como requisito para objetar una marca con base en la fracción XIX del artículo 91.

Por otro lado, en esta fracción encontramos que se establece la posibilidad de que se trate de una marca que ampare los mismos o similares productos o servicios pero además, *todos aquellos que sean susceptibles de crear confusión en forma tal que puedan inducir al público a error* la ley rompe con el principio de especialidad pues en este caso se podía argumentar que a pesar de tratarse de productos de muy diversa naturaleza, por tratarse de una marca sumamente conocida, existía la posibilidad de inducir al público consumidor a error en cuanto a la fuente u origen del producto o servicio.

Como podemos apreciar, esta reforma fue de gran importancia tratándose de marcas notorias pues fue la primera vez que se consignó en un cuerpo legislativo nacional, una disposición que reconociera a las marcas notorias.

F. Ley de 1991

La Ley de 1991 estableció ya en la fracción XV de su artículo 90 la prohibición de registrar marcas notorias de la siguiente forma:

Artículo 90.- No se registrarán como marca:

(...)

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

(...)

De tal suerte que a diferencia de lo establecido por las reformas de 1986, este precepto ya no sólo era aplicable para marcas nominativas, innominadas o mixtas sino que se incluía además a las marcas tridimensionales, considerando así, la posibilidad de que éstas pueden llegar a ser también notorias.

Adicionalmente se cambia el texto de la Ley y por primera vez se establece expresamente la prohibición para registrar una marca idéntica o similar a una notoria para *cualquier* producto o servicio; previéndose así la excepción expresa al principio de especialidad.

G. Reformas de 1994

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

“Artículo 90.- No serán registradas como marca:

(...)

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

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

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

De esta forma, y por primera vez se define lo que se entiende por marca notoria y se establecen las pruebas que podrán ser ofrecidas a efecto de demostrar la notoriedad así como la prohibición de registrar una marca notoriamente conocida cuando no se trate del titular o usuario de la misma.

Con esta reforma nuestra legislación fue puliendo sus normas para estar acorde con las normas de Derecho Internacional que cada vez iban cobrando más fuerza.

H. TLCAN

El 1° de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá; donde hasta ese momento los instrumentos internacionales de mayor obligatoriedad, tratándose de notoriedad lo constituían el ADPIC y el artículo 6 bis del Convenio de París.

En virtud de que los tres estados signatarios del TLCAN se encontraban vinculados tanto al Convenio de la Unión de París, como al ADPIC, el texto del Tratado de Libre Comercio no pudo apartarse demasiado de lo establecido por los instrumentos antes mencionados, sin embargo, encontró un par de novedades que se desprendieron de su texto.

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

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

Horacio Rangel Ortiz¹⁴⁴ nos dice al respecto que en el caso del apartado 6 del artículo 1708 del TLCAN se incorporan algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios que no aparecen en el texto del artículo 6 bis del Convenio de París, como son:

- a) La extensión de la protección a las marcas de servicio¹⁴⁵;
- b) El conocimiento de la marca en el sector correspondiente¹⁴⁶; y
- c) La promoción de la marca como factor de la notoriedad¹⁴⁷.

Sin embargo, y no obstante que en este documento se incorporaron diferencias que constituyeron un avance en cuanto al tema de notoriedad, a diferencia de lo dispuesto por el ADPIC, en el TLCAN nada se dijo respecto de la extensión de la protección de la marca notoria en situaciones que involucraran productos o servicios distintos.

Adicionalmente, yo agregaría como diferencia una situación sumamente novedosa a mi parecer y que consiste en que como resultado de estos acuerdos de

¹⁴⁴ Las marcas... Pág. 335.

¹⁴⁵ Esta diferencia ya había sido superada por el artículo 16.3 del ADPIC, tal y como hemos analizado. Sin embargo, debido a que el texto del capítulo XVII del TLCAN tuvo como principal fuente de inspiración el texto del proyecto del ADPIC es que se consignó esta diferencia.

¹⁴⁶ De esta forma, podemos considerar que la notoriedad parte desde su aspecto mínimo, es decir, se requiere el mínimo que se traduce en el reconocimiento de la marca por el sector comercial a quien va dirigido el producto o servicio para adjudicar la característica de notoriedad a una marca.

carácter internacional, multilaterales, cuyo objeto principal consiste en la integración y el rompimiento de barreras monetarias y arancelarias en un primer momento, para posteriormente llegar a ser incluso culturales; los países miembros reconocen la notoriedad y otorgan los derechos y prerrogativas derivados de esta calidad aún cuando la misma se limite al "territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca".

Así, es, hasta hace algunos años, la práctica indicaba que para reconocer y otorgar la protección derivada de los derechos surgidos por notoriedad, la marca debía ser conocida y contar con tal característica en el territorio del país en el que se solicitara la protección. El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y México vino a cambiar esta postura en nuestro país, al establecer que para determinar la notoriedad, sería tomado en cuenta inclusive el conocimiento en el territorio de la parte que fuera el resultado de la promoción de la marca. Lo que implica que puede existir una marca notoriamente conocida en Canadá que no lo sea en México y que dicha calidad haya surgido como consecuencia de la promoción en ese país; por tanto y de acuerdo con el texto del TLCAN la marca deberá protegerse en México de acuerdo a lo que establece el artículo 6bis del Convenio de París, a pesar de no ser notoriamente conocida en el territorio mexicano.

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

La evolución del tema de la notoriedad ha continuado tras la firma del Tratado de Libre Comercio. Nuestro país ha suscrito distintos acuerdos

¹⁴⁷ De igual manera, el texto del ADPIC ya había previsto en su artículo 16.2 a la promoción de la marca como factor de notoriedad.

internacionales en los que también se ha hecho mención de las marcas notoriamente conocidas donde ha habido cambios en su tratamiento, tal y como veremos a continuación.

I. Algunos otros Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales

Derivado de los procesos de integración, nuestro país ha suscrito en los últimos años, distintos tipos de acuerdos comerciales, incluyéndose la materia de propiedad industrial.

En virtud de la gran cantidad de países parte del Convenio de Paris, el texto de los tratado en comento consagra los principios establecidos por el artículo 6bis del mismo y por el ADPIC.

En general y con variaciones en su redacción, cada precepto designado para la notoriedad se encarga de definir lo que será entendido como una marca notoria, en algunos casos de evocar al artículo 6bis del Convenio de Paris en cuanto a la protección de derechos derivados de la notoriedad, de hacer extensiva la protección de dicho precepto a las marcas de servicios, de hacer mención que tal protección surtirá efectos a las marcas aplicadas tanto a productos idénticos como similares, a determinar los medios de prueba que serán admitidos a efecto de demostrar la notoriedad y a consignar la obligación de las Partes (países) proteger los derechos derivados de la notoriedad.

En muchos de estos tratados encontramos ya consignada la innovación a que hicimos mención al referirnos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que se refiere a que ya no se exige que el conocimiento de la marca se dé en el territorio de la parte donde se busque que sea reconocida la notoriedad, sino que en algunos casos se extiende a todo el territorio de las partes que suscriben dicho

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

Debido a ello, Hóracio Rangel Ortiz¹⁴⁸ habla de tres grupos según el lugar donde se exige la notoriedad:

Grupo Uno. La marca debe ser conocida en el territorio donde se busca la protección.

Grupo Dos. La marca debe ser conocida en el territorio de uno de los miembros de un acuerdo o convenio regional o sub-regional, aún y cuando la marca no sea notoria en el territorio de la parte donde se busca la protección.

Grupo Tres. La marca debe ser conocida en el territorio donde se busque la protección, en el territorio de alguno de los países parte en un acuerdo o convenio regional o bien, fuera del territorio donde se busque la protección e incluso fuera del territorio de las partes.

Distintos son los tratados que ha suscrito nuestro país en éstos últimos años, sobre todo a partir de 1994. Mucho podríamos estudiar sobre cada uno de ellos, sin embargo, para efecto de éste trabajo, a continuación me permito transcribir el texto de cada uno de ellos, en la parte que corresponde a la notoriedad de marcas, no sin antes mencionar que en general lo que debemos tener presente es que ninguno de ellos se aparta de lo dispuesto por el artículo 6 bis del Convenio de París, ni del ADPIC; salvo por cuanto hace territorio en el que se exige el conocimiento de la marca para efecto de otorgarle el grado de notoria.

¹⁴⁸ Well-known Trademarks... Pág. 57-60.

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

Celebrado en la Ciudad de México, el 5 de abril de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995, este Tratado destinó su capítulo décimo cuarto a la materia de Propiedad Intelectual.

Este documento hace referencia a las marcas notoriamente conocidas en su artículo 14-11 al establecer lo siguiente:

“1. Cada parte se comprometerá, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte que se trate.

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

3. La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá

acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.”

b. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los estados Unidos Mexicanos, La República de Colombia y la República de Venezuela

Celebrado el 13 de junio de 1994, en Cartagena, Colombia y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995, establece en su artículo 18-10 respecto de las marcas notoriamente conocidas lo siguiente:

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

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

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

c. Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia

Firmado en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de septiembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1995.

"1. Cada Parte aplicará el artículo 6 bis del convenio de París, con las modificaciones que corresponda, a las marcas de servicio. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrá emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

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

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

d. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 1998, el texto del artículo 17-11 hace referencia a las marcas notorias al establecer:

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

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

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

e. Tratado de Libre Comercio Celebrado entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999, entrando en vigor a partir del 1º de agosto del mismo años, este artículo hace referencia a las marcas notorias en su artículo 15-17 al establecer:

1. Cada Parte aplicará el artículo 6bis del convenio de París a las marcas de servicios.
2. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conozca la marca, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en esa Parte o fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, así como cuando se tenga conocimiento de la marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
3. Cada Parte asegurará, en los términos de su legislación, los medios necesarios para impedir o anular la inscripción como marca de aquellos signos o figuras iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca, por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo 2 o constituyese un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, Esta prohibición no será aplicable cuando el solicitante del registro sea la persona referida en el párrafo 2.
4. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medio probatorios admitidos por la Parte en la cual se desea probar la notoriedad de la misma.

f. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel

A diferencia de los tratados que hasta el momento hemos comentado, este documento no contiene un artículo especial que hable de la notoriedad. El tratado en comento únicamente contiene un pequeño apartado destinado a la materia de Propiedad Intelectual, en el cual establece que las partes confirman los derechos y obligaciones adquiridos en relación con el ADPIC. Por lo cual, debemos entender que tratándose de marcas notorias deberemos remitirnos a los dispuesto por los artículos 16.2 y 16.3 del ADPIC, que a su vez remite al artículo 6 bis del Convenio

de París, confirmándose nuevamente, que la base fundamental en cuanto a notoriedad, la constituye el multicitado artículo 6 bis del Convenio de París y los artículos 16.2 y 16.3 del ADPIC:

“Las Partes confirman sus derechos y obligaciones relativos a los derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC.”

g. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Celebrado en la Ciudad de México, el 29 de junio de 2000 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2001, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; este tratado ha sido conocido como el *Triángulo del Norte*. Al igual que los documentos a que hemos hecho referencia previamente, prevé un artículo específico destinado a regular a las marcas notorias entre las partes, estableciendo al efecto, en su artículo 16-19 lo siguiente:

1. Las Partes, de oficio, si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca para productos o servicios que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida y utilizada para productos o servicios idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte en que se reclame la notoriedad, conoce la marca como consecuencia de las actividades

comerciales o promocionales desarrolladas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate, incluidos aquellos nacionales y provenientes del extranjero.

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

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

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

Para terminar con el análisis del presente capítulo, sólo nos queda por concluir del estudio de los tratados previamente citados lo siguiente:

1. A nivel mundial se maneja una tendencia generalizada que concibe a la notoriedad como un grado especial de reconocimiento que ha logrado adquirir determinada marca, basado en el conocimiento que ciertos círculos comerciales (hacia los que va dirigido el producto o servicio) tienen sobre la misma.
2. Que para determinar la notoriedad, nuestro país ha mantenido un criterio uniforme, en el cual, el conocimiento exigido sobre la marca, se limita al círculo comercial al que va dirigido el bien o servicio. De la misma forma a efecto de demostrar la notoriedad, los países parte de los acuerdos citados, han convenido admitir todos los medios de prueba permitidos en el país de que se trate, incluyendo los provenientes del extranjero.

3. Los países signatarios adquieren la obligación de proteger a las marcas notorias al no permitir el registro o bien anular aquel registro de marca idéntica o similar en grado de confusión a una marca notoria. La tendencia generalizada se inclina a prohibir el uso o registro de una marca idéntica o similar a otra notoria no sólo en productos idénticos o similares sino también a aquellos distintos al considerar que pudiese crear confusión o riesgo de una falsa asociación con el productor o la fuente.
4. Para contar con los derechos derivados la notoriedad, el conocimiento de la marca, del que deriva tal característica es exigido en el territorio del país en el cual se busca la protección, en el caso del Convenio de París y del ADPIC. Sin embargo, en el TLCAN, Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estado Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, El Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Bolivia, El Tratado de Libre Comercio con la República de Nicaragua, El Tratado de Libre Comercio celebrado con Chile y El Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel el conocimiento de la marca se exige en el territorio de cualquiera de los miembros del Tratado aún y cuando éste no se dé en el territorio del país donde se busca la protección.

Finalmente, en el caso del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, La República de Colombia y la República de Venezuela, el conocimiento de la marca se exige incluso fuera del territorio del país donde se busca la protección e incluso fuera del territorio de los países parte del Tratado¹⁴⁹.

De esta forma, podemos observar que el tema de la notoriedad permaneció estático durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos diez años ha sufrido una constante evolución en nuestro país. La notoriedad de las marcas como cualquier aspecto del Derecho debe ir evolucionando, pues el fin de las normas es

regular la conducta del hombre en un mundo dinámico que en cualquier descuido puede llegar a desplazar nuestra normatividad por lo que ésta debe ser moldeable y lo suficientemente adaptable a la realidad del ser humano en determinado tiempo y espacio.

¹⁴⁹ Crf. RANGEL Ortiz, Horacio, Well known trademarks... Pág. 57-60.

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD

1. Adquisición de derechos de una marca notoria en México

Tal y como hemos visto hasta el momento, la notoriedad es un estado privilegiado, al que llegan algunas marcas. De la misma forma, hasta este momento hemos visto que en nuestro país, la notoriedad se encuentra regulada por el artículo 6 bis del Convenio de París, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Industrial vinculados al Comercio (ADPIC-TRIPS), diversos tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, así como por la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento.

Además, hemos revisado en que consiste la notoriedad y los derechos que se adquieren con la misma. Sin embargo la forma en la que se adquieren, ha constituido a mi parecer un problema en la práctica que aún no ha sido resuelto en la legislación Mexicana.

La notoriedad es una **cuestión de hecho** que surge por el reconocimiento que el público hace de una marca determinada, pero no basta con este hecho para ser acreedor a los derechos y prerrogativas que esta ley confiere privilegiadamente al titular de una marca notoria; toda vez, que para ostentarse como tal se requiere del reconocimiento que la Autoridad en Materia de Propiedad Industrial (IMPI), haga de esta calidad.

En este sentido, existen dos vías previstas por la Ley de la Propiedad Industrial para que una marca sea considerada como notoria en México y con ello goce de los derechos y prerrogativas que la notoriedad confiere.

A. A iniciativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial establece en la fracción XV de su artículo 90 que no serán registrables como marca:

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

Del precepto anterior, se desprende que una marca puede adquirir el carácter de notoria por **estimación** del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esta *estimación* a que se refiere la fracción XV del artículo 90 de la Ley no surge a partir de una solicitud por parte del interesado pues no existe un procedimiento especial para alcanzar la notoriedad que esté previsto por la misma.

Esta fracción tampoco especifica a partir de que circunstancia se desencadena el que el Instituto pudiera estimar una marca como notoria; por lo que, podemos considerar que dicha estimación puede surgir en cualquier momento, ya sea a iniciativa de la autoridad o bien a solicitud del interesado.

Esta amplitud de la Ley de la Propiedad Industrial desencadena en la práctica dos posibles circunstancias. En primer lugar, que el Instituto estime una marca notoria, por su propia iniciativa, en relación con un tercero; es decir, por virtud del estudio que haga de la solicitud de registro de una marca idéntica o similar presentada por un tercero, en relación con la marca notoria.

Lo anterior surge cuando A es el titular de una marca; B solicita el registro de una marca idéntica o semejante a la marca de A, aún para amparar productos o

servicios distintos. El Instituto, durante los exámenes de forma y fondo respectivos, se percató de la existencia de la marca de A como un impedimento para el registro de la marca de B y niega el registro de la marca de B con fundamento en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial al **estimar** que aún y cuando los signos distintivos pudieran ir dirigidos a proteger productos o servicios distintos, la marca de A es una marca notoria.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos lo ocurrido con la marca HARLEY DAVIDSON, donde estando registrada en 1991, en distintas clases y siendo entonces propiedad de HARLEY DAVIDSON INC.; fue solicitada a registro por Miguel Sacal Smeke. Tras el estudio respectivo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió oficio con número de folio 41667, firmado por la entonces Subdirectora de Marcas, estableciendo lo siguiente¹⁵⁰:

“En relación a su solicitud de registro de marca que se tramita en el expediente arriba citado, se le comunica que la denominación HARLEY DAVIDSON no es registrable como marca, con fundamento en las fracciones XIX y XVII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas¹⁵¹, en relación con los artículos 6 Bis y 10 Bis¹⁵² del Convenio de París para

¹⁵⁰ Cfr. Expediente de marca 358868 INNOMINADA, donde el oficio en comento fue ofrecido como prueba en el procedimiento contencioso P.C. 292/97 (I-292) 02443 correspondiente a H-D MICHIGAN, INC. vs. CREACIONES BAMBI, S.A. DE C.V.

¹⁵¹ La ley vigente aplicable en ese período, Ley de Invenciones y Marcas establecía en este sentido:
Artículo 91.- No son registrables como marca:

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

¹⁵² Al respecto, el artículo 10 bis del Convenio de París al referirse a la competencia desleal dispone:

“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 contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos a la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que resulta ser la reproducción de la marca notoriamente conocida HARLEY DAVIDSON; por lo tanto al concederle el presente registro se fomentaría la competencia desleal que las disposiciones legales ante citadas tratan de evitar...”

De la misma forma, por oficio de fecha 9 de diciembre de 1994, con número de folio 097764, a través del entonces Subdirector de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la solicitud de marca que se tramitaba con número de expediente 69518 “HARLEY DAVISON” solicitada nuevamente a registro por Miguel Sacal Smeke, resolviendo lo siguiente¹⁵³:

“Que la denominación propuesta, no es registrable como marca, con fundamento en el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser igual a la marca notoriamente conocida HARLEY-DAVIDSON, propiedad de Harley Davidson Inc. quien ha señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en Gante 4-509, Col. Centro 06000, México, D. F., por tanto, de acceder a su solicitud, se contravendría la Ley de la materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados es de resolverse y se resuelve: Se niega el registro como marca de la denominación propuesta.”

En este mismo sentido, podemos encontrar infinidad de asuntos, en los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emite un oficio en respuesta a la solicitud de una marca donde niega el registro de la misma al considerarla idéntica o similar a una marca notoria. Cabe señalar que la marca registrada es estimada como notoria hasta ese momento. Por tanto el primer indicio de notoriedad o el primer documento en que se hace constar que la Autoridad

3. 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.”

¹⁵³ Crf. Expediente de marca 358868 INNOMINADA, donde el oficio en comento fue ofrecido como prueba en el procedimiento contencioso P.C. 292/97 (1-292) 02443 correspondiente a H-D MICHIGAN, INC. vs. CREACIONES BAMBI, S.A. DE C.V.

competente ha estimado esta marca como notoria, se da en el expediente de marca tramitada por un tercero.

Este caso encuentra tremendas dificultades pues una vez que el Instituto resuelve la improcedencia del registro de un tercero por encontrar como impedimento una marca notoria, se da el caso de que el titular de la ahora marca notoria ni siquiera llegue a enterarse de que el Instituto ha estimado su marca como tal, pues ello se habrá hecho constar únicamente en la resolución donde negó el registro de la marca al tercero fundando y motivando la negativa en la identidad o similitud de la marca en relación con una marca que se estima como notoria.

A su vez, el que la adquirida característica de notoriedad únicamente se haga constar en la resolución donde se niega el registro al tercero, no sólo trae como consecuencia el desconocimiento de esta circunstancia por parte del titular de la marca sino que además no permite que exista constancia para los examinadores y autoridades del Instituto en general pues esta resolución quedará glosada al expediente de la marca del tercero y en un futuro, cuando resuelva cualquier otro examinador, desconocerá este documento pudiendo, en su caso, resolver a favor del tercero que solicite a registro una marca idéntica o similar a la notoria para otra clase y sin que el titular pueda ofrecer como prueba este antecedente pues nunca lo conoció.

Como podemos apreciar, en este caso la notoriedad surge como una decisión de la autoridad, de su propia iniciativa. No se requiere solicitud y mucho menos prueba alguna; en este caso la notoriedad pareciera tener el status de un hecho notorio para la autoridad especializada en la materia en ejercicio de sus facultades administrativas.

B. A solicitud del titular de la marca cuya notoriedad se busca

La notoriedad no siempre surge por iniciativa de la autoridad. En muchas ocasiones, el titular de la marca es la persona interesada en que se reconozca la característica de notoriedad a su marca, por lo que solicita a la autoridad que se declare como tal.

Como ya mencionamos, no existe un procedimiento de declaración de notoriedad propiamente en México al día de hoy. Adicionalmente, tal y como hemos mencionado, no existe disposición expresa que establezca un momento para buscar esta declaración. Por tanto, podemos considerar que la declaración de notoriedad puede ser solicitada como una cuestión adicional en un procedimiento tanto de trámite de registro como contencioso (de infracción o de nulidad).

Así es, pues aún y cuando la notoriedad se encuentra prevista en un precepto que contempla la prohibición de registro para un tercero en relación con la marca notoria; el mismo prevé y regula la forma de probar esta circunstancia, cuestión que únicamente llega a darse cuando se le corre traslado al titular de la marca registrada y posiblemente notoria; circunstancia que no surge en el caso de la solicitud de registro pues carece de interés jurídico hasta ese momento. Nunca se entera de aquellos procedimientos de registro para marcas similares o idénticas a la suya.

Por virtud de lo anterior, consideramos que en cualquier trámite llevado a cabo ante el Instituto en relación con la marca, como pudiera ser incluso la renovación del registro, pudiera solicitarse la declaración de notoriedad, como una cuestión adicional de la marca atendiendo a lo establecido por la fracción XV del artículo 90 de la Ley.

Sin embargo, en este caso la notoriedad no surge por iniciativa de la autoridad, sino como una cuestión solicitada por el interesado o titular de la marca. En consecuencia, se debe estar a lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial:

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

En este sentido, tampoco existe norma alguna que señale el procedimiento o las formalidades que pudieran requerirse para ello. En principio debiera ser por escrito, sin embargo, la Ley únicamente señala que a efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la misma.

a. La Prueba de la Notoriedad

“No basta tener la razón, hay que demostrarla plenamente”, reza un principio general del derecho. La prueba no es una cuestión que se limite al área jurídica, en la actualidad los seres humanos requerimos pruebas en distintas áreas y actividades de nuestra vida.

Eduardo J. Couture nos dice que “en su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar; y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación”¹⁵⁴, más adelante el mismo tratadista apunta que “en sentido jurídico y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas: un método de averiguación y un método de comprobación.”

Probamos distintos hechos de la naturaleza, científicos y sociales. El probar surge en principio como un acto en la vida común de las personas. Sin embargo, en términos jurídicos, la prueba ha dado lugar al desarrollo de toda una teoría sumamente importante en el derecho procesal.

Jurídicamente, "la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso."¹⁵⁵

Por su parte, Carlos Arellano García, conceptúa a la prueba de la siguiente manera: "es el conjunto de elementos de conocimiento que se aportan en el proceso y que tienden a la demostración de los hechos o derechos aducidos por las partes, con sujeción a las normas jurídicas vigentes."¹⁵⁶

La prueba es un acto del que se desprende la fase probatoria en el derecho procesal. Es el elemento con el cual se intenta dirigir el ánimo del juzgador en un sentido determinado. Por tal motivo, José Ovalle Favela¹⁵⁷ habla de principios rectores de la prueba¹⁵⁸, destacando entre ellos la necesidad de la prueba, en virtud del cual el juzgador debe resolver las controversias según las pretensiones exigidas, pero con base en los hechos que las partes argumenten y demuestran.

¹⁵⁴ Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aire, Ediciones Desalma. 1993, Pág. 215.

¹⁵⁵ ALCALÁ ZAMORA y Castillo Niceto y LEVENE, Ricardo. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editorial G. Kraft, Tomo III. 1945, Pág. 20.

¹⁵⁶ Derecho Procesal Civil. México, Porrúa, 1998. Pág. 220.

¹⁵⁷ Derecho Procesal Civil. México, Oxford University Press, 1998, Pág. 107-109.

¹⁵⁸ Al respecto, el citado autor habla de seis principios rectores de la prueba:

1. Necesidad de la Prueba
2. Prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos
3. Adquisición de la prueba
4. Contradicción de la prueba
5. Publicidad de la prueba
6. Inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba

“Prueba es la verificación de las afirmaciones formuladas en el proceso, conducentes a la sentencia. Que esa verificación ha de efectuarse en el proceso o ha de incorporarse a él, resulta naturalmente del carácter procesal o judicial de la prueba; que ha de ajustarse a normas de procedimiento, es lo que caracteriza esta prueba y le da un sentido jurídico.”¹⁵⁹

En este orden de ideas, el acto de probar va dirigido a una finalidad consistente en “lograr la convicción del juzgador respecto de la correspondencia entre las afirmaciones de las partes y los hechos o situaciones que fundamentan sus pretensiones o defensas.”¹⁶⁰ Por lo que, una vez habiendo desarrollado el concepto de prueba, su importancia así como su necesidad en el proceso, se hace de vital importancia hacer mención al objeto de la prueba. En este sentido, “el tema del objeto de la prueba busca una respuesta para la pregunta qué se prueba y qué cosas deben ser probadas.”¹⁶¹

“Si se ha definido la prueba como la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los *hechos* necesarios para que pueda resolver el conflicto sometido a proceso, resulta lógico considerar que el objeto de la prueba (*thema probandum*), es decir, lo que se prueba, son precisamente, esos hechos.”¹⁶²

Alejandro Torres Estrada¹⁶³ relaciona este tema, con la necesidad de probar y con lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a la letra nos dice:

“Artículo 281.- Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones.”

¹⁵⁹ SENTÍS Melendo, Santiago. Introducción al derecho probatorio, en Estudios Procesales en Memoria de Carlos Viada. Madrid, Prensa Castellana, Pág. 565. Citado por GÓMEZ Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso, México, Harla, 1990. Pág. 357.

¹⁶⁰ BRISEÑO Sierra, Humberto. Derecho Procesal. Tomo IV. México, Ed. Cárdenas. 1969. Pág. 334.

¹⁶¹ COUTURE, Eduardo J. Fundamentos... Pág. 219.

¹⁶² OVALLE FAVELA, JOSÉ. Derecho... Pág. 97.

¹⁶³ El Proceso Ordinario Civil. México, Oxford University Press, 2001. Pág. 81.

De manera breve y general, diremos, que "regularmente, el derecho no es objeto de prueba; sólo lo es el hecho o conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio."¹⁶⁴ Sin embargo, siguiendo a Alcalá Zamora diremos que "sólo requieren prueba los hechos afirmados que sean, a la vez, discutidos y discutibles. En consecuencia, quedan excluidos de prueba los hechos confesados, los notorios, los que tengan en su favor una presunción legal, los irrelevantes y los imposibles."¹⁶⁵

En este sentido, nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente:

"Artículo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.

Artículo 86.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho."

Como habíamos mencionado, marca notoria es aquella que ha alcanzado un grado de reconocimiento entre los círculos comerciales a que van dirigidos los productos o servicios que la misma distingue.

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

¹⁶⁴ COUTURE. Fundamentos... Pág. 220. En este sentido, vale la pena aclarar que existen casos de excepción la costumbre, el derecho extranjero, e incluso casos en que el propio derecho son objeto de prueba.

¹⁶⁵ Citado por OVALLE Favela, José. Derecho... Pág. 98.

De lo anterior, podemos entender que para estar en el supuesto previsto por la Ley de la Propiedad Industrial y considerarse a una marca como notoria, ésta exige que ocurran en la especie, ciertas circunstancias particulares. Más aún, habiéndose establecido previamente que existen diferentes grados o niveles de notoriedad de las marcas, las circunstancias determinantes de la notoriedad de la marca constituyen hechos que pueden ser discutibles, al ser subjetivos, por lo que de existir interés en que se estime una marca como notoria, deberá acreditarse estas circunstancias más allá de una obligación, sino más bien con el propósito de influir en el ánimo del juzgador y auxiliarle aportando los elementos necesarios para dirigir su resolución.

Aplicando todo lo antes mencionado, referente a la prueba, a la notoriedad de marcas en nuestro país, podemos concluir que las circunstancias de hecho que deberán probarse en la práctica, atendiendo a lo establecido en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para determinar y con ello estar en posibilidad de estimar una marca como notoria, son:

- a) Que un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca.- Ello se refiere a que debe existir un conocimiento de la marca, sin embargo la Ley no exige que éste se de por parte de un porcentaje o por un determinado número de la población sino únicamente por el sector del público o de los círculos comerciales del país a que va dirigido el producto o servicio que ampara la marca, al respecto consideramos que esta es un cuestión subjetiva y por tanto el resultado dependerá del análisis y de la apreciación personal de quien la analice pues no existen parámetros definidos para establecer que el sector del público a que van dirigidos los productos o servicios protegidos por la marca conoce a la misma.
- b) Que el conocimiento a que nos referimos anteriormente ha surgido:

- i. como consecuencia de las actividades comerciales¹⁶⁶ desarrolladas en México o en el extranjero por el uso que una persona hace de la misma en relación con los productos o servicios para los que fue protegida.- La Ley confirma lo establecido por el artículo 6 bis del Convenio de París, pues no exige siquiera el uso de la marca en territorio nacional para considerarla notoria. Simplemente exige el conocimiento de la misma en nuestro territorio pudiendo surgir éste como resultado del uso que se haga de la marca en el extranjero.

¹⁶⁶ Por actividades comerciales debemos entender aquellas relacionadas con el artículo 75 del Código de Comercio, que a la letra establece:

Artículo 75.- La Ley reputa actos de comercio:

- I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados;
 - II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial;
 - III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
 - IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
 - V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;
 - VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados;
 - VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas;
 - VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo;
 - IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;
 - X.- Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos de ventas en pública almoneda;
 - XI.- Las empresas de espectáculos públicos;
 - XII.- Las operaciones de comisión mercantil;
 - XIII.- Las operaciones de mediación de negocios mercantiles;
 - XIV.- Las operaciones de bancos;
 - XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;
 - XVI.- Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas;
 - XVII.- Los depósitos por causa de comercio;
 - XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos;
 - XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas;
 - XX.- Los vales ú otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio;
 - XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil;
 - XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio;
 - XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo;
 - XXIV.- Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
 - XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.
- En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial.

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

En este orden de ideas y aterrizando los conceptos a la práctica, podemos afirmar que las pruebas idóneas para acreditar los hechos antes mencionados son:

- a) Las facturas.- En su calidad de documentales privadas demuestran que la marca es usada en el territorio para determinados productos o servicios, la persona que los usa, el círculo comercial o público al que van dirigidos los productos o servicios; los niveles de venta, que según las cantidades se traducen en el grado de conocimiento que el público consumidor tiene de la marca. La Ley de la Propiedad Industrial otorga valor probatorio a este tipo de documentos en el segundo párrafo de su artículo 192.

“...Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.”

- b) Anuncios y publicidad en general.- De igual forma en su calidad de documentales ya sea privadas o científicas, puede tratarse tanto de anuncios de periódicos, revistas e impresos en general, como de radio o televisión. Acreditan la inversión en publicidad e incluso crean presunciones sobre la cantidad de público que la puede apreciar según el medio en que se da a conocer, el horario en que se transmite, etc. Sin embargo, atento a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicable en materia de propiedad industrial, todas estas probanzas deberán acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

"Artículo 217.-

...Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial."

La Ley de la Propiedad Industrial no nos limita en ese sentido, pudiendo ofrecerse cualquier otra prueba que se le ocurra al promovente, siempre y cuando se apegue a lo dispuesto por la misma:

"Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

..."

De esta forma, del texto de la Ley de la Propiedad Industrial podemos concluir que la notoriedad de una marca puede ser reconocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a solicitud del interesado, debiendo acreditarse en este caso, la característica de notoriedad de la marca que se intenta hacer valer.

Dentro de la misma teoría de la prueba, tratándose del procedimiento probatorio, debemos mencionar que no existe un procedimiento específico para declarar la notoriedad. Por tanto y de manera adicional a los casos previamente expuestos en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declara la notoriedad de una marca por iniciativa propia, la notoriedad puede ser argumentada en un procedimiento contencioso ya sea de nulidad, atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 151 o de infracción administrativa, con

fundamento en la fracción VII del artículo 213 en relación con la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial donde se alega la nulidad o infracción en perjuicio de una marca notoria; debiendo probarse, de igual forma, la notoriedad en caso de que ésta no haya sido previamente reconocida por el Instituto.

b. Artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial

Hemos mencionado que la notoriedad puede surgir por iniciativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o bien como consecuencia de la solicitud del interesado. En principio, el titular de la marca encuentra fundamento para conseguir que se declare su marca como notoria, por medio del litigio, durante un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, con base en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:
I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.”

El artículo 151 hace referencia a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, que en el caso que nos ocupa es procedente por haberse otorgado un registro contraviniendo lo dispuesto por la fracción XV del artículo 90 de la Ley, es decir, por haberse concedido aún siendo idéntico o semejante a una marca estimada por el Instituto como notoriamente conocida.

En este caso, no se requiere que la marca que se estima como notoria haya sido declarada como tal previamente a la solicitud de declaración administrativa de nulidad sino que al hacerse valer esta causal, se demuestre la calidad de notoria de la marca registrada, a través de los medios probatorios a que hicimos referencia

previamente y que existe identidad o semejanza en grado de confusión con el signo distintivo que se solicita a registro.

c. Artículo 213, fracción VII en relación con la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial

Por otro lado, la persona interesada en que se declare la notoriedad de una marca, está en posibilidad de conseguirlo durante un procedimiento de declaración administrativa de infracción, al argumentar en contra de un tercero el uso sin autorización ni consentimiento, de su marca; que a su juicio se trata de una marca notoria. De igual forma, en este caso debiera probarse la notoriedad de la marca atendiendo a lo expuesto previamente en el presente trabajo.

Al respecto, el artículo en comento dispone:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

...

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

...”

Como ejemplo de lo anterior encontramos que en diciembre de 2000, cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolvió el procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, titular de los registros marcarios 416369 BMW Y DISEÑO y 671205 BMW Y DISEÑO en contra de CRISTINA MARCIAL EMIGDIO, se declaró la notoriedad de las marcas BMW antes precisadas, argumentándose entre otras cosas lo siguiente:

“...para delimitar el significado de lo que se debe de entender por marca notoria, es necesario tener en cuenta

que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca, el cual 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, lo cual en el caso a estudio lo ha demostrado la solicitante con las probanzas¹⁶⁷ 4, 5 y 6 que ofreció y que han sido analizadas, de lo cual se infiere que derivado de la publicidad que se ha efectuado de la marca BMW en nuestro territorio nacional existe pleno conocimiento de ella por parte del público consumidor, y es en base a la referencia de éste 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.”

Sin embargo, no obstante lo anterior, durante la investigación realizada a lo largo de este trabajo, encontramos que en algunos casos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha declarado la notoriedad de un registro marcario como respuesta a la solicitud que lleva a cabo el titular de la marca, con base en el precepto legal en comento, sin que se haya exhibido probanza alguna que acredite la notoriedad de la misma.

En este caso en particular, podemos considerar que el titular del registro marcario, en cierta forma solicita el reconocimiento de notoriedad de la marca fundamentando la infracción administrativa que hace valer en el uso de su marca como notoria. Sin embargo, aquí la notoriedad ha surgido, como ya mencionamos, sin necesidad de probar dicha característica.

Esta circunstancia se dio en el procedimiento contencioso P. C. 530/95 (I-321), cuando como consecuencia de la solicitud de declaración administrativa de infracción iniciada por REEBOK INTERNATIONAL, LTD. en contra del propietario o representante legal de las negociaciones comerciales ubicadas en Abasco número

¹⁶⁷ Al efecto, las probanzas citadas por la autoridad, corresponden a distintas publicaciones, más de 50 periódicos y revistas en los que se hacía constar la publicidad de las marcas BMW, base de la acción.

212 y Allende número 217 Sur, C.P. 036300, San Francisco del Rincón, Guanajuato, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró las infracciones administrativas previstas por las fracciones I, III, IV, VIII, y IX incisos b) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial, reconociendo así la notoriedad del registro marcario 439638, innominado, correspondiente al diseño de REEBOK, con base en las siguientes consideraciones:

“... la denominación REEBOK y sus diseños, como el amparado por la marca en estudio, ha sido usada por su titular a nivel mundial, registrándose en una gran número de países y efectuándose una publicidad de tal magnitud que traspasa toda frontera, publicidad realizada a través de deportistas profesionales, radio, televisión, artículos y fotografías publicadas en periódicos y revistas de amplia difusión, por lo que a través de su uso y de dicha publicidad, ha adquirido notoriedad.”

De todo lo anterior podemos llegar a algunas resumir lo que ocurre actualmente en la práctica, tratándose de notoriedad de marcas de la siguiente manera:

1. La notoriedad es una cuestión subjetiva, que si bien es cierto requiere del reconocimiento de una marca por un sector determinado del público o de los círculos comerciales a que van dirigidos los productos o servicios que la misma protege, también lo es que no existen parámetros definidos y determinados que puedan establecer sin duda que se está en presencia de dicho reconocimiento.
2. Al reconocer la existencia en la realidad de distintos grados o niveles de notoriedad, queda claro que tampoco existen parámetros para determinar el momento en que se pasa de un grado al siguiente, lo cual viene a confirmar la subjetividad aludida en el punto anterior.
3. Del texto de la Ley, se desprende la posibilidad de que la notoriedad sea reconocida por la autoridad especializada en la materia por iniciativa

propia bajo el criterio de **estimar** la marca de que se trate como notoria.

4. Esta estimación que lleva a cabo la autoridad, por propia iniciativa, puede surgir como consecuencia de la solicitud de registro de marca que lleve a cabo un tercero y cuyo signo distintivo solicitado resulte ser idéntico o similar a la marca que en ese momento el Instituto estima como notoria; o bien, como consecuencia de un procedimiento contencioso ya sea de nulidad o de infracción administrativa, en cuyo caso el Instituto, por alguna razón, no requiere de probanza alguna que le acredite la notoriedad de la marca.
5. Del texto de la Ley se desprende, de igual forma, la posibilidad de que la notoriedad sea reconocida por la autoridad, en virtud de la solicitud que de tal característica lleve a cabo el titular o beneficiario de la marca. Al respecto, es de señalarse que no existe disposición alguna que limite tal solicitud a un momento o procedimiento determinado. Sin embargo, esta solicitud normalmente se lleva a cabo a través de un procedimiento de declaración administrativa de nulidad o de infracción, en los cuales el promovente debe acreditar la notoriedad de la marca siguiendo las disposiciones relativas y aplicables a los medios probatorios.

Por tanto, siguiendo el esquema antes definido, nos encontramos a continuación con un problema a resolver. Tenemos por un lado, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha resuelto la notoriedad de marcas en un procedimiento contencioso, que se traduce en un acto materialmente judicial, con base en las pruebas aportadas para este efecto y por otro lado, que ha resuelto de igual forma la notoriedad de una marca, sin necesidad de probanza alguna. Situación que nos lleva a cuestionarnos entonces la naturaleza de la notoriedad.

C. La Notoriedad como Hecho Notorio

Hasta este momento habíamos determinado que la característica de la notoriedad depende de distintos hechos. Siguiendo los conceptos teóricos en que se funda la materia probatoria, concluimos que estos hechos de los que depende la marca para ser considerada como notoria debieran ser objeto de prueba.

Sin embargo, las decisiones a que ha llegado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nos llevan a cuestionarnos tal situación.

Martínez Medrano y Gabriela Soucasse¹⁶⁸ afirman que "la prueba de la notoriedad, siendo un hecho positivo, está en cabeza de quien lo afirma" y más adelante agregan que "el hecho que no requiere prueba es el renombre, puesto que es de conocimiento público. No obstante, siendo la notoriedad el conocimiento en los círculos interesados, estará a cargo de quien invoca ser titular de una marca notoriamente conocida, la prueba de tal extremo."

Por su parte y contrario a lo anterior, Jorge Otamendi¹⁶⁹ al referirse a la sentencia emitida en relación al asunto Chevron U.S.A. Inc. vs. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. 22/5/90, sostiene que la notoriedad no necesita prueba.

En nuestro país, tal y como hemos asentado, hemos visto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha adoptado ambos criterios. En algunos casos ha reconocido la notoriedad de una marca sin necesidad de prueba alguna fundando la notoriedad en el reconocimiento que el público consumidor tiene de la marca, pero sin sustentar este hecho con probanza alguna, más allá de su dicho.

Debido a lo anterior, algunos estudiosos del derecho han llegado a considerar la notoriedad como un hecho notorio, en virtud del tratamiento que al efecto le ha

¹⁶⁸ Derecho... Pág. 152.

¹⁶⁹ Derecho... Pág. 401.

dado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al no requerir en determinados casos de probanza alguna tendencia a acreditar esta característica.

"Son notorios los hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de pronunciarse la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social, no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquéllos que integran ese sector y ni siquiera conocimiento efectivo del mismo por parte de la mayoría de aquéllos. No es el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de este conocimiento en el tipo medio del hombre perteneciente a un determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Y, por último, ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación individual con los hechos en el momento en que se producen o se han producido, sino sólo del hecho de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios."¹⁷⁰

Nuestra legislación le da un tratamiento especial a los hechos notorios y los prevé como una excepción a los hechos que deben probarse, al establecer en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles que:

"Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes."

En este sentido, nuestros más altos Tribunales han resuelto distintos asuntos pronunciándose en relación con los hechos notorios de la siguiente manera:

¹⁷⁰ CALAMANDREI, Piero. Para una definición del hecho notorio. Traducción de Felipe de J. Tena, Revista General de Derecho y Jurisprudencia. Pág. 583-585. Citado por OVALLE Favela, José. Derecho... Pág. 98-99.

HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL).

Es hecho notorio el acontecimiento conocido por todos, es decir, que es el dominio público y que nadie pone en duda. Así, debe entenderse por hecho notorio, también, a **aquél de que el tribunal tiene conocimientos por su propia actividad.** Precisamente éste es el caso de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que presuntamente debe ser conocido de todos, particularmente de los tribunales a quienes se encomienda la aplicación del derecho. Por otra parte, la notoriedad no depende de que todos los habitantes de una colectividad conozcan con plena certeza y exactitud de un hecho, sino de la normalidad de tal conocimiento en un círculo determinado, supuesto que también se surte en los juicios que se examinan.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte : 205-216 Sexta Parte

Tesis:

Página: 249

Amparo en revisión 613/86. Guillermo Arturo Vera Calles. 19 de agosto de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

HECHO NOTORIO

No entraña un hecho público y notorio el que, en el momento de firmarse o de exhibirse, el escrito por el que se interpuso el recurso de revisión fiscal, estuvieran presentes el Secretario de Hacienda y los Subsecretarios de Crédito y de Egresos. **Según la doctrina hecho notorio es aquel cuya existencia es conocida por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social, en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, pero conocida de tal modo, que no hay al respecto duda ni discusión algunas.** Las circunstancias de que todos esos funcionarios o algunos de ellos, estuvieran presentes o ausentes, no reúne los caracteres antes indicados.

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte : CXIII, Tercera Parte

Tesis:

Página: 18

Reclamación en la revisión fiscal 412/66. Leobardo Lara Osorno. 3 de noviembre de 1966. 5 votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

HECHO NOTORIO. SU APRECIACION.

El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, **su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia,** en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse -lógica y jurídicamente- que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte : 82 Sexta Parte

Tesis:

Página: 45

Amparo en revisión 530/75. Seguros Independencia, S. A. 2 de octubre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe López Contreras. Séptima Época, Sexta Parte: Volumen 47, pág. 31. Amparo directo 483/71. Sociedad Cooperativa, Faja de Oro, S. C. L. 10 de noviembre de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe López Contreras.

HECHO NOTORIO. SU APRECIACION

El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, **su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia**, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte : XI-Abril

Tesis:

Página: 257

Amparo directo 604/92. Albino Castañeda Molina. 10 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro Reitera criterio de la tesis publicada a fojas 2732 del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época 1969-1987, Tomo VIII FER-IMP.

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.

La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que, la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad

por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Parte : III, Junio de 1996
Tesis: XXII.13 K
Página: 847

Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel Alvarado Echavarría. Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortés. 2 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez.

HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.

La aptitud de que gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta, esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. Además, **la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social**

no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos. No es el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación individual con los hechos en el momento en que se producen o se han producido, sino sólo **de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios.** Por consiguiente, si el hecho alegado se hace depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho, en el momento en que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en que el conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue que en ese caso los Jueces están imposibilitados para introducir a la litis, a manera de hecho notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el interesado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVII, Febrero de 2003
Tesis: VI.3o.A.17 K
Página: 1065
Materia: Común Tesis aislada.

Amparo directo 308/2002. Materiales de Construcción Berleon, S.A. de C.V. 23 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVIII, página 2643, tesis de rubro: "HECHOS NOTORIOS, NATURALEZA DE LOS."

HECHOS NOTORIOS, CARACTERÍSTICAS DE LA INVOCACIÓN OFICIOSA DE LOS.

De la redacción empleada por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que la invocación de hechos notorios por parte de los tribunales es una facultad establecida en su favor por el legislador, como una herramienta más para que estén en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas, que les permite echar mano de hechos que, aún cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, son lo bastante notorios e importantes como para dilucidar una contienda judicial determinada; esto es, la invocación de hechos notorios no es una obligación, sino una facultad meramente potestativa. Entonces, el empleo de esa facultad queda al arbitrio de los juzgadores, porque **la calificación de notoriedad de un hecho cualquiera es una cuestión completamente subjetiva.**

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 337/88. Conjunto Desarrollo Brisasol, S.A. de C.V. y coagraviados. 1° de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Gerardo Domínguez.

De todo lo anterior, podemos concluir que la notoriedad de una marca puede llegar a constituir un hecho notorio. Así es, la notoriedad exige en sí misma una característica del hecho notorio que consiste en que un sector determinado de la población conozca la marca. Por tanto, la notoriedad del hecho se verá reflejada en el conocimiento que un determinado sector de la población tiene de la misma.

La autoridad siendo un perito en la materia y dedicándose a conocer y resolver cuestiones en materia de Propiedad Industrial debe tener un conocimiento especializado. Por tanto, para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede ser incluso sencillo, el determinar en qué casos una marca ha llegado a alcanzar las características que la determinan como notoria.

Más aún, hemos caracterizado a la notoriedad como un hecho subjetivo que de acuerdo con la propia Ley de la materia debe ser determinado por la autoridad especializada, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De la legislación aplicable, también se desprende que el hacer valer un hecho notorio es una potestad de la autoridad. En este orden de ideas que mejor que una Autoridad especializada en una materia determinada para hacer valer un hecho subjetivo que para su determinación requiere de conocimientos previos, cuando ésta es un perito en la materia.

En virtud de lo anterior, creemos que cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dirime una controversia en un procedimiento contencioso, ya sea de nulidad o bien de infracción, se encuentra en posibilidades de resolver la notoriedad de una marca, sin necesidad de exigir probanza alguna por tratarse de un hecho notorio. Pues de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia, puede llegar a determinar de acuerdo con sus facultades que la notoriedad se presenta como un hecho notorio, aún y cuando ello se traduzca en algo subjetivo.

Por otro lado, también hemos precisado el hecho de que la Autoridad ha reconocido la notoriedad de una marca determinada basándose en las probanzas ofrecidas, al efecto, por el interesado. En este mismo sentido, encontramos que el propio Instituto ha resuelto negar la notoriedad de una marca por falta de pruebas que acrediten tal calidad.

Por resolución de 1º de septiembre de 2003 a la que le recayó el número de oficio 13309 y por la que se resolvió el procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción número P. C. 231/2003 (I-155)3717 I, instaurado por MC DONALD'S CORPORATION, se declaró administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I, IV, IX inciso a) y c) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial en contra de José Elías Zahoul Madahuar.

Durante este procedimiento, MC DONALD'S CORPORATION hizo valer la en contra del infractor, la comisión de la infracción prevista por la fracción VII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con la fracción XV del artículo 90 del mismo ordenamiento. En su resolución, el Instituto negó declarar la comisión de esta infracción argumentando lo siguiente:

"... la segunda hipótesis no se actualiza en virtud de que de todas las demás pruebas ofrecidas por el solicitante las cuales ya han sido debidamente valoradas y analizadas, no acredita que las marcas base de la acción sean notoriamente conocidas.

Cabe aclarar, que no basta con que se aduzca que una marca es notoriamente conocida, pues si bien es cierto que la Ley de la materia, precisamente en la fracción XV del artículo 90, prevé la marca notoria, tomando en cuenta que se entiende por marca notoria, aquella conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, a sí como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o de la publicidad de la misma, también lo es que, la Ley, resultando que en el caso que nos ocupa, la actora no acredita con prueba fehaciente dicho carácter de su marca, dado que de las probanzas que de su parte exhibió y que fueron transcritas en el capítulo de antecedentes de la presente, no se advierte la notoriedad de una marca, la aceptación y conocimiento generalizado del público consumidor usuario del producto, circunstancia que no se acredita con ninguna de sus pruebas en los términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, es decir necesariamente deben exhibirse las probanzas idóneas, pues no bastan las simples manifestaciones.

Por lo que no se actualiza la segunda hipótesis de la fracción en estudio y se procede a negar administrativamente la causal de infracción prevista en la fracción VII del artículo 213, relacionada con la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial."

Sin embargo, tal y como hemos mencionado, el Instituto se encuentra en posibilidades de resolver la notoriedad de una marca, requiriendo pruebas cuando, analizando el caso concreto, la notoriedad no llegue a ser un hecho notorio, o por el contrario; bajo el esquema de un hecho notorio como consecuencia de la apreciación subjetiva que se lleve a cabo en el caso determinado, máxime cuando se trata de una autoridad especializada en materia de Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, creemos conveniente precisar que la notoriedad como hecho notorio únicamente puede derivar de la actuación materialmente judicial que lleve a cabo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La invocación de un hecho como notorio proviene del análisis de los hechos y de la necesidad de probar los mismos, cuestiones que únicamente surgen en un proceso judicial.

Contrario sensu, a pesar de que tal y como hicimos referencia en el apartado respectivo del presente capítulo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial llega a resolver la notoriedad de una marca a través de la resolución que emite negando la marca de un tercero, al considerarla idéntica o similar a una marca que en ese momento estima como notoria, en este caso no podemos considerar que la razón por la que emite tal resolución sin necesidad de probanza alguna obedezca a que considera a la notoriedad de la marca como un hecho notorio, pues en este caso lleva a cabo un acto materialmente administrativo donde no hay cabida al análisis de pruebas, pues no se actúa con carácter de autoridad judicial.

D. La notoriedad como resultado de un acto materialmente administrativo

En el capítulo II del presente trabajo definimos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como una autoridad administrativa en materia de propiedad

industrial, siendo un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En tal virtud, es un hecho innegable que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial forma parte de la administración pública federal, por lo que desarrolla una actividad administrativa, es decir, "realiza dentro de su esfera la finalidad principal del Estado, que es la de dar satisfacción al interés general"¹⁷¹ para lo cual, goza de las facultades necesarias, al igual que el resto de los órganos de la administración pública con el objeto de que esté en posibilidad de llevar a cabo las actividades específicas para las que fue creado.

En su carácter de autoridad y derivado de la relación jerárquica que ello implica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con ciertos poderes que han sido conferidos a estos órganos de la administración:

1. Poder de decisión
2. Poder de nombramiento
3. Poder de mando
4. Poder de revisión
5. Poder de vigilancia
6. Poder disciplinario
7. Poder para resolver conflictos de competencia

En este sentido, la declaración de notoriedad a que habíamos hecho referencia cuando dijimos que el Instituto lleva a cabo la misma en un procedimiento de trámite de registro de marca en relación con un tercero, viene a constituir el resultado del ejercicio del poder de decisión conferido a dicha autoridad.

Poder de decisión "es la facultad o potestad de señalar un contenido a la actividad de la Administración Pública. Decidir, es ejecutar un acto volitivo, para resolver en sentido positivo, o negativo, o de abstención."¹⁷²

En este sentido, el resultado del ejercicio de los poderes antes mencionados y específicamente del poder de decisión, lo constituye la resolución donde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resuelve la negativa o concesión del registro de una marca, resolución que viene a constituir un acto administrativo.

Se entiende por acto administrativo a "la manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general."¹⁷³

El Estado tiene ciertos fines que tiene que llevar a cabo como el bien común, seguridad o justicia social, para ello, el estado cuenta con ciertas atribuciones que a través del ejercicio de sus funciones, le permitirán alcanzar los fines antes mencionados. En este sentido, las funciones llevadas a cabo por el estado son tres:

1. Función Legislativa
2. Función Ejecutiva
3. Función Jurisdiccional

¹⁷¹ FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. México, Porrúa, 1980. Pág. 229.

¹⁷² ACOSTA Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Primer Curso, México, Porrúa, 1993. Pág. 155.

¹⁷³ Teoría... Pág. 749.

Cada una de estas funciones dará origen a cierto tipo de actos. La función legislativa a leyes; la ejecutiva a actos administrativos y la jurisdiccional, sentencias.

Para determinar el tipo de acto emitido por cada autoridad, la doctrina toma en cuenta dos criterios:

1. Formal.- Va a observar al órgano emisor del acto.
2. Material.- Se refiere al acto en sí mismo, a su naturaleza y esencia.

Bajo estas premisas, la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la que niega el registro de una marca argumentando identidad o similitud en grado de confusión en relación con una marca estimada como notoria, no requiere prueba alguna para acreditar la característica de notoriedad que surge en ese momento, en virtud de que se trata de un acto formal y materialmente administrativo en ejercicio del poder de decisión de dicha Autoridad como resultado de su pertenencia a la administración pública federal.

Por tanto, no debemos confundir. El Instituto está facultado para ejercer funciones materialmente jurisdiccionales a través de su actuación como autoridad en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, infracción y cancelación; pero a su vez, le está previsto llevar a cabo funciones materialmente administrativas como los son los actos por virtud de los cuales esta autoridad hace constar la existencia de un hecho, de una situación o el cumplimiento de requisitos exigidos por leyes administrativas, donde el Instituto interviene para dar autenticidad, validez, publicidad y/o certidumbre a determinados actos.

2. Necesidad de la declaración de notoriedad

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pretende garantizar la seguridad jurídica a los gobernados. En este sentido y bajo un marco de seguridad jurídica se hace imperante la existencia de una declaratoria de notoriedad.

Tal y como lo hemos mencionado, en la práctica partimos de que la notoriedad de la marca surge como una cuestión de hecho que para poder contar con los derechos y prerrogativas derivados de la misma, es necesario su reconocimiento por la autoridad de la materia.

Sin embargo, encontramos el problema de que este reconocimiento no tiene mayor regulación que la que ya hemos mencionado en apartados anteriores; se limita a establecer que para probar la notoriedad se admitirán los medios de prueba permitidos por la Ley.

La notoriedad puede surgir con fundamento en lo dispuesto tanto por la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, por virtud de la estimación que al respecto lleve a cabo el Instituto por iniciativa propia, o bien como consecuencia la solicitud del reconocimiento de notoriedad que lleve a cabo el interesado, principalmente a través de lo dispuesto por la fracción I del artículo 151 o bien, de la fracción VII del artículo 213, en relación con la fracción XV del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, como consecuencia de litigio a través de un procedimiento contencioso de solicitud de declaración administrativa de nulidad o de infracción.

Como consecuencia de lo anterior y tal y como ha quedado expuesto; el Instituto no habrá emitido mayor constancia que la resolución emitida por el como resultado de la solicitud de registro de marca llevada a cabo por un tercero o bien,

la resolución donde se resuelva el fondo del procedimiento contencioso de que se trate, misma que en el primero de los casos, ni siquiera llega a ser conocida por el titular de la marca.

En este orden de ideas, el titular de la marca notoria no tiene un documento que lo acredite, ni con el que pueda ostentarse como tal, salvo por que en el mejor de los casos cuente con la resolución del procedimiento contencioso.

Por si fuera poco, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tampoco cuenta con una base de datos o un archivo donde pueda consultar y tener a la mano la información para determinar las marcas que han sido declaradas como notorias. Por lo que, al resolver en relación con otras marcas, corre el riesgo de cometer arbitrariedades al llegar a ignorar en algunas ocasiones, el antecedente de la marca notoria existente, con lo cual se deja al titular de la marca notoria en estado de inseguridad jurídica pues su calidad será respetada arbitrariamente.

Por todo lo anterior, considero se hace necesaria, hoy por hoy, la existencia de un procedimiento que culmine en la emisión de una constancia que acredite y donde se haga constar la notoriedad de una marca, lo cual favorecería no sólo al titular de la misma, sino al resto de las personas pues a quien hoy le es concedido el registro de su marca, el día de mañana podrá verse envuelto en un procedimiento contencioso cuando le demanden la nulidad de la misma por haberse concedido erróneamente; e incluso podrá favorecer al propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien tendría una forma segura y más eficiente para resolver en relación con las marcas previendo incluso el trámite futuro de procedimientos de nulidad por concesión errónea al haber ignorado la notoriedad en perjuicio de una marca determinada.

3. Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para declarar una marca notoria

La necesidad de que exista una declaración de notoriedad se hace innegable. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como la autoridad especializada en la materia sería la encargada de llevar a cabo tal declaración, todo ello con base en las facultades que la Ley le confiere.

Tal y como quedó asentado en el capítulo correspondiente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo especializado en materia de propiedad industrial y en ese sentido tiene la tarea de hacer cumplir las disposiciones relativas a la materia.

El objeto de este apartado consiste en justificar a través de la legislación aplicable la competencia y facultades con que cuenta el Instituto para emitir la multicitada declaración de notoriedad a que hemos hecho referencia, y en ese sentido, determinar el área competente dentro del propio Instituto para emitirla.

Tal y como hemos visto, hoy en día, el estudio de la notoriedad es llevado a cabo por dos áreas del Instituto. Cuando la notoriedad surge bajo el supuesto de la fracción XV del artículo 90 de la Ley, la estimación de notoriedad es llevada a cabo por iniciativa de la propia autoridad, a través de la Dirección Divisional de Marcas, ello en virtud de las facultades otorgadas en principio al Director General del Instituto y delegadas al mencionado Director Divisional de Marcas; principalmente todas aquellas destinadas a hacer cumplir las disposiciones legales aplicables, estudiar y emitir los criterios relativos al registro de marcas, así como

emitir las resoluciones relativas a las solicitudes y promociones relacionadas con el registro o la conservación de derechos de una marca, de acuerdo con lo Dispuesto por el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Estatuto Orgánico del Instituto y el Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores generales, adjuntos, coordinadores, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Al respecto los citados ordenamientos establecen lo siguiente:

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Artículo 17. Compete a la Dirección Divisional de Marcas:

I. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

III. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;

IV. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

V. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

VI. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y

VII. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Artículo 13. Compete a la Dirección Divisional de Marcas:

I. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las

denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

III. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;

IV. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

V. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

VI. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y

VII. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 6o.- Son facultades de la Dirección Divisional de Marcas, las siguientes:

a) Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, las publicaciones de nombres comerciales, las declaraciones de protección de denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas;

b) Emitir las resoluciones que correspondan respecto de las solicitudes de registros, publicaciones, declaraciones de protección y autorizaciones, y de las promociones relacionadas con su trámite, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

c) Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejar sin efectos las declaraciones anteriores, respecto de las solicitudes o promociones relativas a registros, publicaciones, declaraciones de protección y autorizaciones, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

d) Emitir las resoluciones que correspondan respecto de las solicitudes o promociones relativas a la inscripción de licencias y transmisión de derechos conferidos por un registro, publicación o autorización o de las solicitudes en trámite, así como las relativas a la conservación de los mismos, y de cualquier otro acto derivado por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

e) Requerir para que se precisen o aclaren las solicitudes y promociones relacionadas con los incisos b) y d) anteriores; se subsanen omisiones o se presente documentación complementaria, así como aperebrar a los solicitantes de tener por abandonada su solicitud o promoción, en caso de no cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables;

f) Emitir comunicados para informar y asesorar sobre el trámite y la concesión de registros, publicaciones, declaraciones de protección y autorizaciones, así como la relativa al uso y conservación de los derechos derivados de los mismos, y

g) Expedir copias simples y certificadas de las constancias que obren en los archivos de la propia área administrativa, previa solicitud debidamente fundada y motivada, así como efectuar el cotejo del documento que se exhiba.

Las facultades a que se refieren los incisos del a) al g) se delegan en los Subdirectores Divisionales de Procesamiento Administrativo de Marcas y de Examen de Signos Distintivos.

Las facultades a que se refieren los incisos del a) al f) se delegan en los Coordinadores Departamentales de Conservación de Derechos; de Examen de Marcas "A"; de Examen de Marcas "B"; de Examen de Marcas "C" y de Examen de Marcas "D". Las facultades a que se refieren los incisos b), d), e) y f) se delegan en el

Por el otro lado, cuando nos encontremos en el supuesto de que la notoriedad sea una cuestión que surja durante algún tipo de procedimiento contencioso, el órgano del Instituto encargado de su estudio y resolución, será la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, órgano encargado principalmente de conocer, estudiar y resolver los distintos procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción con todas las facultades que ello conlleva.

De esta forma, encontramos que actualmente no existe en el sistema jurídico Mexicano de la propiedad industrial, una autoridad especializada, encargada de estudiar y conocer de cuestiones de notoriedad. Las consecuencias y riesgos de ello, consisten en la falta de criterios en el tema; pues con un área especializada, los asuntos son canalizados directamente a ella quien tras conocer distintas variantes puede dar diferentes enfoques a un problema o una realidad, creando criterios o directrices para normar el tema.

De igual forma, la falta de un órgano designado especialmente a resolver cuestiones de notoriedad, pero especialmente la duplicidad de áreas para conocer de ella y la falta de comunicación entre las mismas traen como consecuencia un problema real, consistente en el riesgo de establecer criterios distintos, formas de resolver e incluso resoluciones contradictorias, lo que a su vez termina en falta de seguridad jurídica para el gobernado en la aplicación e interpretación de las leyes.

Sin embargo, consideramos que el crear un órgano especializado en notoriedad al interior del Instituto no sería viable al día de hoy, por la carencia de

Coordinador Departamental de Recepción y Control de Documentos. La facultad a que se refiere el inciso g) se delega en el Coordinador Departamental del Archivo de Marcas.
Las facultades a que se refieren los incisos b), d), e) y f) se delegan en los Supervisores Analistas adscritos a las Coordinaciones Departamentales de Examen de Marcas "A"; de Examen de Marcas "B"; de Examen de Marcas "C", de Examen de Marcas "D" y de Conservación de Derechos.

recursos y distintos procedimientos que encontrarían con ello cierta dificultad, como en el caso de que se estuviera sustanciando un procedimiento de nulidad y al invocarse la fracción I del artículo 151 con base en la fracción XV del 90, tendría incluso que suspenderse el procedimiento principal, esperar a que se turnara y resolviera la notoriedad ante el órgano especializado y que regresara para su posterior resolución.

Por esta razón, consideramos que el problema no es hasta este momento el quién resuelve sino la forma de organización y administración de las resoluciones; aunque en un futuro podría considerarse la posibilidad de un órgano especializado.

En este sentido, y con fundamento en legislación aplicable a la estructura, organización, facultades y atribuciones del Instituto el estudio de la notoriedad debe continuar a cargo de la Dirección Divisional de Marcas y de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual dependiendo la vía por la que surja el asunto.

4. Procedimiento

A. Principio de economía procesal

Una realidad innegable en nuestro sistema jurídico consiste en la falta de recursos destinados a la impartición y administración de justicia, a sus órganos e instituciones; así como la falta de una cultura por parte de los gobernados que les permitan el acceso a ésta de una forma poco gravosa, con la confianza y seguridad de que el servicio que reciben estará supervisado para un correcto desempeño.

En este sentido, la necesidad de procedimientos sumarios se hace imprescindible; máxime, tratándose de cuestiones marcarias donde no existe una cultura de conocimiento y registro, y a la que tienen acceso un número reducido

de ciudadanos por lo costoso que resulta el pago de derechos por cada servicio recibido.

Aunque sabemos que la notoriedad surge como consecuencia de la inversión y capital que se utiliza en favor de una marca determinada y que por tanto son las grandes empresas e inversionistas quienes logran colocar su marca en esta posición; se hace necesario un procedimiento poco costoso y duradero para el estado, quien no debe emplear gran cantidad de dinero, esfuerzos y recursos en una cuestión donde no existe un conflicto de intereses sino un mejor derecho.

La declaración de notoriedad que proponemos debe tomar en cuenta, entre otros principios el de economía procesal para su desarrollo. "Mediante el principio de economía procesal el juzgador y los órganos auxiliares de la jurisdicción, tienen el deber de practicar todas las medidas necesarias para procurar la mayor rapidez en el desarrollo del proceso."¹⁷⁵

La economía en el proceso garantiza la rapidez en la substanciación del mismo. "En virtud de este principio los actos procesales sometidos a los órganos de la jurisdicción deberán ser realizados sin demora, buscando abreviar los plazos, intentando eliminar las etapas de inactividad, y subsumiendo, en la especie, todas las diligencias o actuaciones que sea necesario practicar."¹⁷⁶

Consecuentemente, al acortar plazos, etapas de inactividad, el proceso toma mayor agilidad logrando desarrollarse con un menor empleo de recursos tanto humanos como materiales de acuerdo con Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga¹⁷⁷, así como lo que al respecto establece el Maestro Ovalle Favela: "Este principio establece que se debe tratar de lograr en el proceso los mayores

¹⁷⁵ SANTOS Azuela, Héctor. Teoría General del Proceso. Mc Graw Hill. México, 2000.

¹⁷⁶ ALCALÁ Zamora y Castillo, Niceto. Estudios..... Pág. 21.

¹⁷⁷ DE PINA, Rafael y CASTILLO Larrañaga, José. Instituciones de Derecho Procesal Civil. México, Porrúa, 1969. Pág. 26.

resultados posibles, con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos¹⁷⁸.

De esta manera, creemos que debido a la insuficiencia de recursos designados por el gobierno para la actividad de los órganos de administración e impartición de justicia, a las necesidades y requerimientos de la época, así como a la naturaleza de la cuestión a resolver, que en este caso se trata del hecho de llevar a cabo el reconocimiento de un mejor derecho, creemos que es necesario el establecimiento de un procedimiento de declaración de notoriedad sumario que tome como base el principio de economía procesal.

B. Propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial

Tal y como ha quedado expuesto, no estamos proponiendo un nuevo procedimiento como tal, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver la notoriedad de una marca; sino la necesidad de reformar la Ley para adicionar una declaración de notoriedad que al día de hoy adecue la realidad a las necesidades de la sociedad.

Atendiendo a las necesidades de la época y a la realidad dinámica en que se desarrolla el derecho, se hace necesaria una modificación a la Ley de la Propiedad Industrial con respecto a los aspectos relativos a la notoriedad de la marca.

Somos conscientes de que el cambio no puede ni debe ser abrupto, sino que debe irse adaptando paulatinamente, por esta razón, creemos que a pesar de existir algunas carencias, atrasos y lagunas en cuanto a notoriedad, la Ley debe ser reformada de la forma menos intensa posible.

¹⁷⁸ OVALLE Favela, José. Teoría General del Proceso. México, Oxford University Press, 5ª ed., 2001,

Hasta el momento, tal y como lo hemos mencionado, la reforma propuesta a través del presente trabajo consiste en una cuestión mínima pero que puede traer innumerables mejoras.

La falta de comunicación entre los órganos internos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el número de solicitudes y usuarios a que hay que dar atención día con día es muy grande y los recursos tanto humanos como materiales, muy pequeños; la falta de seguridad jurídica y sobretodo el estancamiento en la teoría del derecho de marcas y el desarrollo del orden jurídico Mexicano en esta materia, hacen necesario el hecho de que busquemos otros medios y salidas para dar cause a todas estas dificultades.

La propuesta que hacemos con el presente trabajo de investigación consiste en que basados en la problemática expuesta, fundados en la teoría y conceptos básicos así como en la experiencia de otros países emitir un documento donde se haga constar que una determinada marca ha sido declarada como notoria por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su carácter de autoridad especializada en la materia.

Los artículos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial que regulan algún aspecto relacionado con la notoriedad de las marcas no necesitarían modificación por el momento, simplemente consideramos la necesidad de agregar un artículo o un párrafo a la fracción XV del artículo 90 de la Ley, en el que se declare que:

“Cuando una marca sea estimada como notoria o se pruebe la notoriedad de la misma, el Instituto emitirá la declaración de notoriedad correspondiente.”

5. Declaración de Notoriedad.

La declaración de notoriedad a que nos hemos referido tendría las particularidades de ser un documento público, emitido por autoridad administrativa competente y en ejercicio de sus facultades.

En la misma debiera hacerse constar la fecha de su emisión, la marca respecto de la que se pronuncia, la dirección que la emite e ir dirigida al titular de la marca que por ese medio se está declarado como notoria. De la misma forma y a manera informativa se le comunicaría al titular de la marca que a partir de esa fecha el Instituto ha estimado su marca como notoria, esta consecuencia debiera estar fundada y motivada, es decir, la Autoridad debiera dar las razones por las que ha considerado la marca como notoria y los fundamentos de derecho que la hacen considerarla como tal.

En este sentido y finalmente la firma del titular de la Dirección que emite el Oficio, ya sea la Dirección Divisional de Marcas en caso de encontrarnos en el supuesto del reconocimiento de la notoriedad a través de la solicitud de registro de una marca idéntica o similar a la que por ese acto se considera notoria en relación con la solicitada por un tercero y del titular de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual cuando la declaración de notoriedad surgiera por virtud de un procedimiento contencioso, ya sea de nulidad o de infracción.

Una vez emitido, el documento a que hacemos referencia debiera ser glosado al expediente de la marca de que se trate, girando copia a la Dirección Divisional de Marcas, en caso de surgir de un procedimiento contencioso, con el objeto de que ésta sea notificada, cuente con un antecedente y tenga así conocimiento de que se ha declarado cierta marca como notoria, lo cual será tomado en

consideración para la concesión de otros registros marcarios que pudieran ser solicitados.

Sobretudo consideramos de suma importancia la creación de una base de datos, misma que creemos, debiera ser creada con el objeto de que todas y cada una de las personas que laboran en el Instituto tuviera conocimiento de qué marcas son notorias.

Finalmente, creemos que la nueva característica de notoriedad debiera ser publicada en la gaceta oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal y como se hace en la actualidad con los signos distintivos para dar a conocer su registro.

A mayor abundamiento tal y como lo señala el libro **"LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO"**¹⁷⁹ cuando hace referencia a lo establecido por el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación a la Gaceta establece que, ésta es el medio idóneo para dar publicidad a todos los actos relacionados con la materia, a saber, registros de marcas, patentes, etc.

La importancia de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial radica en la naturaleza de la publicación, es decir por su naturaleza como fuente de registro público cuyo principal objetivo consiste en dar a conocer determinada circunstancia, es decir la publicidad, en éste caso del status de notoriedad recién adquirido y como consecuencia de ello, la oponibilidad de la notoriedad frente a terceros, derivada de la publicación.

¹⁷⁹ SERRANO Migallón, Fernando. La propiedad Industrial en México; Nueva Ley para su Fomento y Protección. México, Porrúa, 1992.

El derecho es inherente al hombre, su naturaleza exige la justicia que el derecho lleva inmersa. Vivimos en una realidad dinámica que requiere cambios en las distintas perspectivas y formas de estudio. El derecho como la disciplina que regula esa realidad, requiere estarse renovando constantemente, ir modificando sus instituciones para conservar su efectividad. Todas y cada una de las ramas del derecho requieren adecuarse a la realidad que regulan. Como abogados, éste debe ser un motivo para la actualización no sólo de nuestros instrumentos normativos sino de nosotros como profesionistas y personas, pues en la medida en que crezcamos haremos crecer al mundo del derecho que fue al que decidimos destinarle nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra vida...

CONCLUSIONES

1. La Propiedad Intelectual lato sensu, es una de las ramas en que se ha dividido la disciplina jurídica y su objeto de estudio va dirigido a proteger y regular los resultados de los procesos de la mente.
2. La marca forma parte de lo que se ha conocido como Propiedad Industrial, área del derecho que junto con la Propiedad Intelectual stricto sensu, integran lo que se conoce como Propiedad Intelectual lato sensu.
3. La Propiedad Industrial se aboca a regular las creaciones científicas industriales y comerciales, a diferencia de la Propiedad Intelectual stricto sensu que se encarga de regular, proteger y reconocer derechos a favor de los creadores de obras de carácter estético, artístico y/o cultural.
4. La marca forma parte del derecho de la Propiedad Industrial al considerarse como un signo distintivo.
5. Siguiendo la idea de Fernández Novoa, consideramos que la figura de la marca va más allá del signo distintivo al que se le ha limitado en nuestra legislación. En la práctica, la marca está compuesta por el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue y el elemento psicológico.
6. Los distintos preceptos legales previstos por la Ley de la Propiedad Industrial, tendientes a regular la figura de la marca van destinados a proteger y vigilar que se preserve la esencia de la misma y de los elementos que la componen: distintividad, novedad, especialidad, licitud y veracidad del signo.

7. Elementos como la buena calidad de los productos y la publicidad son determinantes del goodwill o buena fama de los mismos, que a su vez y aunado al origen empresarial características, calidad del producto y el carácter distintivo de la marca determinan el elemento psicológico de la misma. Elemento sobre el cual se funda la notoriedad.

8. La marca surge y subsiste con apego a los principios de territorialidad y especialidad consignados en la legislación vigente en nuestro país; siendo la marca notoria una excepción a dichos principios.

9. La marca juega un papel económico y social importante, pues por un lado y como consecuencia de la asociación entre el signo y los productos que distingue llega a ser el medio que impulsa la compra de un determinado producto o la adquisición de un servicio y por otro trae aparejada la idea de respeto a los titulares de derechos de propiedad industrial.

10. La legislación de nuestro país se refleja en un sistema mixto de adquisición de derechos sobre una marca, en virtud del cual se adquieren prerrogativas tanto del registro de la marca como del uso de la misma.

11. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa especializada en materia de Propiedad Industrial. Debemos conocer su régimen jurídico para determinar sus alcances, facultades, fines, atribuciones y competencia de acuerdo con el Derecho Administrativo.

12. La notoriedad es una característica o status que puede ser agregado a la marca y que consiste en alcanzar un grado especial de reconocimiento entre el público consumidor.

13. El grado o nivel de reconocimiento en el público consumidor ha determinado que distintos tratadistas, en diferentes partes del mundo hayan considerado la existencia de distintos grados o niveles de notoriedad, principalmente han planteado la diferencia entre marcas notorias y marcas renombradas.

14. Las marcas notorias son aquellas que han logrado alcanzar cierto reconocimiento en los círculos comerciales o el sector del público consumidor al que van dirigidas.

15. Por su parte, se ha considerado como marcas renombradas a aquellas conocidas incluso por sectores del público consumidor más allá de los que va dirigido el producto.

16. Aunque han tratado de establecerse criterios para determinar en que momento una marca notoria se convierte en renombrada, no existe una tendencia uniforme para resolver esta cuestión.

17. La Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país no reconoce nivel de notoriedad alguno y en tal sentido, otorga protección únicamente a las marcas notorias.

18. La notoriedad de una marca no necesariamente está dada por el público al que va dirigida la misma sino que incluso puede ser reconocida por sectores de la población que potencialmente nunca adquirirán los productos que identifica.

19. La notoriedad constituye una fuente de derechos distinta del uso y el registro. En tal sentido, confiere al titular de una marca notoria el derecho al uso exclusivo más allá de los principios de territorialidad y especialidad.

20. El artículo 6 bis del Convenio de París fue el primer cuerpo normativo, que se encargó de regular lo relativo a las marcas notoriamente conocidas. Este documento resultó novedoso al otorgar protección a los titulares o usuarios de marcas notorias en los países miembros contra el uso o registro posterior de una marca idéntica o similar a la marca notoria, llevada a cabo por un tercero, en relación con productos idénticos a los protegidos por la marca notoria.

21. Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio constituye otro antecedente importante tratándose de marcas notorias, pues amplía el espectro de protección que hasta el momento había establecido el artículo 6 bis del Convenio de París a los servicios y rompe con el principio de especialidad que hasta el momento se había conservado por el Convenio de París.

22. La evolución del tema de la notoriedad de marcas en nuestro país ha venido desarrollándose a partir de la aplicación del Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en distintos asuntos que constituyeron antecedentes jurisprudenciales de suma importancia, hasta la firma de distintos Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país, como consecuencia de los procesos de integración en el mundo, en donde se ha tocado el tema de la notoriedad con algunas innovaciones.

23. La idea clásica de que notoriedad debe surgir en el territorio del país donde se busca la protección ha sido desplazada en la actualidad por otras corrientes que tienden a una idea de la notoriedad a nivel internacional, como resultado de la firma de distintos tratados y acuerdos comerciales.

24. A nivel mundial se maneja una tendencia generalizada que concibe a la notoriedad como un grado especial de reconocimiento que ha logrado adquirir determinada marca, basado en el conocimiento que ciertos círculos comerciales (hacia los que va dirigido el producto o servicio) tienen sobre la misma.

25. Que para determinar la notoriedad, nuestro país ha mantenido un criterio uniforme, en el cual, el conocimiento exigido sobre la marca, se limita al círculo comercial al que va dirigido el bien o servicio. De la misma forma, a efecto de demostrar la notoriedad, los países parte de los acuerdos citados, han convenido admitir todos los medios de prueba permitidos en el país de que se trate, incluyendo los provenientes del extranjero.

26. La tendencia general, apunta a que en la actualidad, los países signatarios de acuerdos económicos internacionales adquieren la obligación de proteger a las marcas notorias al no permitir el registro o bien anular aquel registro de marca idéntica o similar en grado de confusión a una marca notoria. La tendencia generalizada se inclina a prohibir el uso o registro de una marca idéntica o similar a otra notoria no sólo en productos idénticos o similares sino también a aquellos distintos al considerar que pudiese crear confusión o riesgo de una falsa asociación con el productor o la fuente.

27. Para contar con los derechos derivados la notoriedad, el conocimiento de la marca, del que deriva tal característica es exigido en el territorio del país en el cual se busca la protección, en el caso del Convenio de París y del ADPIC. Sin embargo,

en el TLCAN, Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, El Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Bolivia, El Tratado de Libre Comercio con la República de Nicaragua, El Tratado de Libre Comercio celebrado con Chile y El Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel el conocimiento de la marca se exige en el territorio de cualquiera de los miembros del Tratado aún y cuando éste no se dé en el territorio del país donde se busca la protección.

28. Actualmente, en nuestro país encontramos prevista la figura de la notoriedad en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

29. La notoriedad en nuestro país es una circunstancia de hecho que para surtir todos sus efectos y estar en posibilidad de ejercer las prerrogativas que confiere debe estimada así por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

30. Existen dos vías para llegar al reconocimiento de notoriedad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad: que el Instituto estime la marca como notoria por propia iniciativa, con base en lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción XV del artículo 90; o bien a través de la solicitud del interesado, lo que generalmente surge a través de un procedimiento contencioso ya sea de nulidad o de infracción.

31. Hoy en día el reconocimiento de la notoriedad de una marca, es llevado a cabo por dos órganos internos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: por la Dirección Divisional de Marcas y por la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, ambos con funciones y facultades totalmente distintas, enfocados a cuestiones diferentes.

32. Hoy por hoy, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace constar la notoriedad de una marca en dos tipos de resoluciones que surgen de atribuciones y facultades de naturaleza distinta. Por un lado, en los oficios de negativa que se emiten como consecuencia de la solicitud de registro de marca que lleva a cabo un tercero y que resulta ser idéntica o similar en grado de confusión a la marca que en ese momento el Instituto estima notoria y por otro lado en las resoluciones donde el Instituto resuelve un procedimiento contencioso ya sea de declaración administrativa de nulidad o de infracción.

33. En la práctica encontramos que el Instituto no mantiene un criterio uniforme en relación con la notoriedad. En algunos casos emite las resoluciones declarando la notoriedad de determinada marca sin exigir, ni relacionar probanza alguna; mientras que en otras ocasiones rechaza la solicitud de notoriedad de un tercero argumentando que debe fundar la misma en las pruebas que acrediten tal característica.

34. La notoriedad encuadra en la definición que han dado nuestros más altos Tribunales y los estudiosos del derecho respecto del hecho notorio. La notoriedad puede constituir un hecho notorio, le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolver esta cuestión subjetiva en su carácter de autoridad especializada en la materia.

35. Las resoluciones por las que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determina la notoriedad de una marca obedecen a una naturaleza distinta. Por un lado, el oficio donde se niega el registro de la marca a un tercero bajo el argumento de identidad o similitud en grado de confusión con la marca notoria, es una resolución que emite una autoridad administrativa en ejercicio de funciones materialmente administrativas con apego al poder de decisión con que está investida esta autoridad como parte de la administración pública, mientras que la

resolución que pone fin a un procedimiento, constituye un acto emitido por una autoridad administrativa en ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, lo que justifica la necesidad de probar los hechos de acuerdo con la teoría clásica de la prueba.

36. Los medios idóneos para probar la notoriedad de una marca son las facturas que demuestran el reconocimiento por parte de los círculos comerciales del país o bien, los anuncios y medios de publicidad en general que acreditan el reconocimiento del público como consecuencia de su promoción.

37. No existe un órgano especializado en nuestro sistema jurídico y/o administrativo, en materia de propiedad intelectual, encargado del estudio, administración y resolución de cuestiones de notoriedad en las marcas.

38. Por virtud de las deficiencias en la comunicación entre los órganos internos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la duplicidad de órganos que resuelven respecto de la notoriedad y debido a la falta de una constancia con la que el titular de la marca pueda acreditar la notoriedad de su marca, surgen distintos tipos de dificultades que incluso llevan a resoluciones contradictorias, emitidas por el propio Instituto, o bien a que el titular de la marca ni siquiera se entere que su marca ha sido estimada como notoria por parte del Instituto.

39. Debido a la naturaleza dinámica del derecho y atendiendo a que regula una realidad en constante cambio, la Ley de la Propiedad Industrial debe sufrir una modificación, adicionándose un apartado donde se establezca para el Instituto la obligación de emitir un resolución donde se haga constar la declaración de notoriedad a favor de la marca.

40. Es necesaria la publicación de la calidad de notoriedad adquirida por una marca con el objeto de que el público en general esté en posibilidad de conocer esta circunstancia y que la propia autoridad tenga conocimiento de ella para evitar la contradicción en sus resoluciones o en la emisión de sus actos.

41. La notoriedad de las marcas ha sido un aspecto poco estudiado y definido dentro del mundo del derecho, sin embargo, es un aspecto que por los medios electrónicos y la globalización hace necesario su estudio y renovación, al haber sido desfasada por una realidad en la que en breves segundos puedo conocer e incluso adquirir productos de gran renombre, que se comercializan incluso, en los países más pequeños o lejanos.

BIBLIOGRAFIA

1. ACOSTA Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Primer Curso, México, Porrúa, 1993.
2. ALCALÁ ZAMORA y Castillo Niceto y LEVENE, Ricardo. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editorial G. Kraft, Tomo III. 1945.
3. ARACAMA Zorraquín, Ernesto. Medios distintivos y Publicidad Comparativa. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995.
4. ARELLANO García, Carlos. Derecho Procesal Civil. México, Porrúa, 1998.
5. BAYLOS Corrosa, Jeremegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal. Civitas S.A. Madrid, 1978.
6. BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. Tomo II, 6ª ed. Buenos Aires, La Ley, 1964.
7. BREUER Moreno, Pedro. Tratado de Marcas. Buenos Aires, Valerio Abeledo, 1946.
8. BRISEÑO Sierra, Humberto. Derecho Procesal. Tomo IV. México, Ed. Cárdenas. 1969.
9. CASTREJON G., Gabino E. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. México, Cárdenas Editor Distribuidor, 1999.

10. CHONG Briffault, Verónica María Margarita. La Nulidad del registro de la Marca por su uso anterior. Tesis. México, UNAM, 2000.
11. COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1993.
12. DE PINA, Rafael y CASTILLO Larrañaga, José. Instituciones de Derecho Procesal Civil. México, Porrúa, 1969.
13. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 22ª edición, 2001.
14. ESCANDÓN López, Irma. La marca notoria. Tesis, México, UNAM, 1997.
15. FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1990.
16. FERNANDEZ Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Montecorvo, 1984.
17. FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. México, Porrúa, 1980.
18. JALIFE Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. México, McGraw Hill, 2000.
19. La Propiedad Industrial en España. Revista de Derecho Privada. Madrid, 1978.
20. MARTÍNEZ Medrano y SOUCASSE, Gabriela. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Ediciones La Roca, 2000.

21. MARTÍNEZ Morales, Rafael. Derecho Administrativo. Primer curso, 2ª ed., México, Harla, 1994.
22. MATHELY, Paul. Le Droit Francais des Signes Distinctives. París, 1984.
23. MCCARTHY, Thomas. Trademarks and Unfair Competition. Rochester, 1973, Tomo I.
24. MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Madrid, Civitas, 1995.
25. NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México, Porrúa. 1965. Pág. 146 y 147.
26. OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Abeldo Perrot, 1989.
27. OVALLE Favela, José. Teoría General del Proceso. México, Oxford University Press, 5ª ed., 2001.
28. PACÓN, Ana María. Implicancias del Trip's en el derecho de marcas, en temas de derecho industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999.
29. PACÓN, Ana María. Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación en Derecho PUCP No. 47." Diciembre, 1993.
30. POUILLET Eugene. Trité des Marques de Fabrique et de la Concurrente Deloyale, Paris, 1912.

31. RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. México, UNAM. 1992.
32. RANGEL Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, Libros de México, 1960.
33. RANGEL Ortiz , Horacio. Las marcas notoriamente conocidas: el Covenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS.
34. RANGEL Ortiz, Horacio. Well-known Trademarks in the International Conventions. 1996, ATRIP.
35. SAINT-GAL Ives, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Libros de México, S.A. México, 1973.
36. SANTOS Azuela, Héctor. Teoría General del Proceso. Mc Graw Hill. México, 2000.
37. SEMINARIO INTERNACIONAL "DENOMINACIONES DE ORIGEN: Una Tradición Presente en el Umbral del siglo XXI". Guadalajara Jalisco, Octubre 18 a 20 de 1999.
38. SEPÚLVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, Porrúa, 1981.
39. SERRANO Migallón, Fernando. La propiedad Industrial en México; Nueva Ley para su Fomento y Protección. México, Porrúa, 1992.
40. TORRES Estrada, Alejandro. El Proceso Ordinario Civil. México, Oxford University Press, 2001.