



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

"EL EFECTO JURIDICO DE LA MARCA NOTORIA EN
EL AMBITO VIRTUAL (LA INTERNET)"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
K I M Y O U N G G O N .



ASESOR: LIC. CALLEJAS HERNANDEZ CESAR BENEDICTO.



MEXICO, D. F.

2005

m. 342549



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

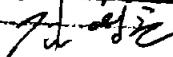
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impresa el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Kim Young Goo.

FECHA: 5/Abr/05.

FIRMA: 



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVANZADA DE
MÉXICO

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

8 DE FEBRERO DE 2005.

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

EL pasante de Derecho señor **KIM YOUNG GON**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección de **CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada:

“EL EFECTO JURÍDICO DE LA MARCA NOTORIA EN EL AMBITO VIRTUAL (LA INTERNET)”

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 profesional 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.

El presente trabajo lo dedico con gran afecto

A MI ALMA MATTER: A mi Universidad Nacional Autónoma de México, un infinito agradecimiento, por haberme dado la oportunidad maravillosa de formar parte de ella, dejándome realizar el sueño de culminar mi carrera profesional.

AL LIC. CALLEJAS HERNÁNDEZ CESAR BENEDICTO: Por darme la oportunidad de presentar mi tesis en el seminario que dirige y con ello, la fortuna de culminar mi carrera, y por aceptar ser mi asesor de tesis y exhortarme con entusiasmo a continuar su investigación.

A MIS PADRES: Por estar a mi lado, apoyándome y porque creen en mi. Por todo el infinito amor y protección que me han brindado a lo largo de mi vida.

A MIS COMPAÑEROS Y AMIGOS DE LA ESCUELA: Los que me ayudaron en la conquista de esta meta, confiaron en mi, me dieron consejos por su lealtad, apoyo y comprensión a todos aquellos que tuve el gran honor de conocer y escogerlos, por su solidaridad, compañía y amor.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. Pág.

CAPITULO PRIMERO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MARCA

I. HUELLA HISTÓRICA.	1
a) Edad Media.	
b) Edad Moderna.	
II. LEGISLACIÓN MEXICANA.	4
a) Edad Colonial.	
b) Edad Independiente.	
c) Edad Moderna.	

CAPITULO SEGUNDO. NOCIONES GENERALES DE LA MARCA

I. NATURALEZA JURÍDICA.	13
II. CONCEPTO.	16
a) Etimología y Significación Gramatical.	
b) Conceptos Doctrinales.	
c) Concepto legislativo.	
III. FUNCIONES.	17
a) La función de procedencia u origen.	
b) La función de garantía de calidad.	
c) La función de protección.	
d) La función de publicitaria de la marca.	
e) La función distintiva.	

IV. CLASIFICACIÓN.	25
a) Marcas nominativas.	
b) Marcas figurativas.	
c) Marcas mixtas.	

V. PRINCIPIOS QUE SE RIGEN.	27
a) El Principio de Originalidad.	
b) El Principio de Novedad.	
c) El Principio de Especialidad.	
d) El Principio de Territorialidad.	

VI. MARCA NOTORIA.	34
a) Etimología y Significación Gramatical.	
b) Conceptos Doctrinales.	
c) Concepto Legislativo.	

CAPITULO TERCERO.

ANALISIS DE LOS TRATADOS Y LEYES APLICADOS A LA MARCA NOTORIA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

I. CONVENIO DE PARÍS.	37
II. ACUERDO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC).	45
III. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.	47
IV. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	49
V. JURISPRUDENCIA.	56

CAPITULO CUARTO.
RECONOCIMIENTO DE LA MARCA NOTORIA EN DERECHOS
COMPARADOS.

I.	COREA DEL SUR.	64
II.	JAPÓN.	69
III.	ESPAÑA.	75
IV.	ARGENTINA.	88
V.	ESTADOS UNIDOS.	92

CAPITULO QUINTO.
EFFECTO JURÍDICO DE LA MARCA NOTORÍA EN EL ÁMBITO VIRTUAL.
LA INTERNET.

I.	EVOLUCIÓN DE LA INTERNET.	102
II.	UTILIDAD DE LA INTERNET EN EL MERCADO.	103
	a) Correo electrónico.	
	b) Acceso a bancos de información.	
	c) Conexión entre las empresas del mismo linaje.	
	d) Capacitación de empleados.	
	e) Negocio.	
III.	NOMBRES DE DOMINIO.	106
	a) Naturaleza Jurídica.	
	b) Concepto.	
	c) Estructura.	
	d) Organización y gestión del sistema de nombres de dominio (Domain Name System, DNS).	

**IV. EL INSTRUMENTO OFICIAL APORTADO PARA RESOLVER LOS
CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS NOTORIAS Y EL NOMBRE
DE DOMINIO, Y LOS CASOS REALES. 111**

- a) Internacional.
- b) Estados Unidos.
- c) México.

CONCLUSIONES.

PROPUESTAS.

BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el hombre ha desarrollado una gran actividad en el espacio virtual, se han dado grandes avances en la ingeniería de la Internet, todo esto en un periodo de tiempo tan corto de apenas un poco mas de tres décadas. La constante invasión de tecnología, el ritmo acelerado de crecimiento y el dominio mundial de la Internet han sido factores fundaméntale en el surgimiento de conflictos de diversa índole derivados del uso de esta importante red, no solo en México sino en el mundo entero. Si bien es cierto que los cambios que ha traído el uso de la Internet como una importante herramienta de trabajo nos incumbe a todos por abarcar todas las áreas de conocimiento, considero también ,que merece especial atención su estudio desde un punto de vista jurídico, ya que al ser en la actualidad un medio de comunicación masivo de vital importancia a través del cual se realizan transacciones comerciales en diversas partes del mundo, se tiene acceso a todo tipo de información, los consumidores del mundo pueden consultar precios, sucursales etc., razones de más para que los estudiosos del derecho en general, realicen profundos estudios y determinen los efectos de la Internet en el mundo en el que vivimos, logrando resolver estos nuevos conflictos en el ámbito virtual, devolviendo la certeza jurídica a todos los que habitamos en el.

Como el tema de la presente tesis nos indica, el presente trabajo contiene un estudio sobre el desenvolvimiento y el efecto jurídico de una dirección alfanumérica o nombre de dominio relacionando con la marca notoria o notoriamente conocida.

Para un mejor entendimiento de la tema, en el primer capitulo se trata el desenvolvimiento a través del tiempo en la regulación de la marca en el ámbito nacional e internacional con el propósito de explicar la naturaleza jurídica de dicho signo distintivo.

En el capitulo segundo, se expone la naturaleza jurídica, concepto, funciones, clasificaciones, y principios que rigen en la materia adoptados por la mayoría de los estudiosos del derecho marcario en los Estados Unidos Mexicanos. Así en la ultima parte encontramos explicada a la figura especial de la marca, la marca notoria, el origen de este signo distintivo, y sus generales.

La construcción del capítulo tercero se conforma del análisis de los tratamientos del Convenio de París, ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), y Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tienen efecto jurídico más que otros tratados, en la legislación mexicana, y propiamente la Ley de la Propiedad Industrial, y la jurisprudencia sobre la marca notoriamente conocida, percatando la importancia de esta figura jurídica en el ámbito mundial.

Ahora bien, el cuarto capítulo, abarca los tratamientos de la marca notoria por las autoridades competentes en Corea del Sur, Japón, España, Argentina, y Estados Unidos, así se puede hacer una comparación de los requisitos o condiciones que determina la marca notoria o notoriamente conocida indistintamente, y respectivamente el instrumento jurídico para el amparo de este signo especial en los cinco países del Mundo.

Por último y a la luz de estas consideraciones en el capítulo cinco se trata la importancia de la Internet en el derecho marcario, el interés que tienen los empresarios para incorporar en el nombre de dominio su nombre comercial o la marca que ampara los productos o servicios, en concordancia con dicho interés, principalmente el de titular de la marca notoria con el objeto de proteger su reputación (good-will) en el mercado, y los choques de interés jurídico suscitados entre el titular de la marca notoria y el de nombre de dominio, y la resolución respectiva emitida por la autoridad competente, incluyendo la de México. Anteriormente para los entendimientos precisos sobre nombres de dominio, se explica de manera general dicha figura, producto de la Internet en esta sociedad llamado también como Sociedad de Información.

CAPITULO PRIMERO.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MARCA

1. Huella Histórica.

a) Edad Media.

Con la finalidad de comprender el momento actual de las marcas en el derecho de propiedad industrial creemos necesario hacer en el presente capitulo un breve estudio de las condiciones que dieron origen al tan importante Derecho.

Desde tiempos remotos como en la Edad de Piedra, Egipto, Creta, Roma, se encuentran las reseñas históricas, que tienen relación directa o indirecta con el uso de la Marca, sin embargo, se ignora si había normas jurídicas especiales para reconocer y proteger el derecho sobre las Marcas en el comercio.¹

Ya en la Edad media, que inicia con el fin del reinado de Constantino el Grande en el año 337 D.C., hasta la caída de Constantinopla en 1453², la Marca fue adquiriendo gran importancia en la vida cotidiana por varias razones, la mas importante surgió cuando el comercio se hizo extensivo al ámbito internacional siendo la marca un medio de protección a los productos nacionales.

Existían tres tipos de marcas:

- Las marcas de familia o de casas;
- Las marcas privadas voluntariamente adoptadas
- Las marcas compulsivas.³

¹ MENDIETA R., Sonia. *Evolución histórica de las marcas*. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística (RMPIA), año I, núm. 1, México, enero-junio de 1963, págs. 67 a 69.

² PEDRO, Astudillo Ursúa. *Lecciones de historia del pensamiento económico*. 11ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2000, pág. 30.

³ MENDIETA R., Sonia. *Ob. Cit.*, págs. 69 y 70.

Las marcas de familia o de casa tienen su origen en la costumbre prehistórica de marcar las casas con la única finalidad de establecer un límite a la propiedad. Las marcas privadas voluntariamente adoptadas, se encuentran en manuscritos, es ejemplo, libros de cuentas, trabajos de carpintería y de impresión. Las marcas compulsivas usadas por el Estado establecidas en el estatuto de Eduardo I de Inglaterra en el año 1300 que reglamenta el uso obligatorio de marcas en los objetos de plata, se buscaba proteger el interés del consumidor.

b) Edad Moderna.

Al principio de la Edad Moderna, las principales ideas del mercantilismo tenían gran repercusión en el mercado, especialmente en los comerciantes que empezaron a adquirir una gran importancia en todos los órdenes de la vida económica. Siendo imperiosa la necesidad de proteger la industria nacional y el interés de los consumidores los países se vieron en la necesidad crear sus propias normas jurídicas encaminadas a regular el uso de las marcas, cabe resaltar que en cada país existían condiciones económicas diversas por lo que no es de extrañar que diferían de un país a otro así encontramos que en Francia surgió la ley de marcas del 28 de julio de 1824. En Bélgica, también se efectuaron estudios sobre las marcas por Edmond Picard en el año 1874, etc.⁴

Esta situación prevaleció por mucho tiempo al grado que en transcurso del tiempo cada Estado contaba con una legislación especial en el uso de las marcas y sigue en aumento por el rápido crecimiento de industria

Por otra parte la invención de la máquina de vapor, el aumento de la población, el surgimiento de vías de comunicación que facilitaron el intercambio de mercancías en mayor medida dieron origen a conflictos entre fabricantes de los productos y mayoristas, encontrando una pronta solución en el uso de las marcas.

⁴ BREUER, Moreno P. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, págs. 3 a 5.

Con oportuna aparición de ferrocarriles y aviones el comercio dio un gran cambio al poder trasladar mercancías de un país a otro, lo que originó la preocupación de los estados culminando en estudios colectivos de derechos industriales en el ámbito internacional, de tal manera que se buscaba como fin primordial el evitar dañar la industria nacional interna,

La consecuencia de este estudio colectivo de derecho industrial fue la reunión en París en el año 1878, con motivo de una exposición internacional y por iniciativa del gobierno francés. En esa reunión, apareció la idea de una Unión Internacional, que figuró en el congreso convocado por Francia, en París, el año 1883. En esta reunión se establecieron las bases y normas sobre la materia de propiedad industrial para regular la actividad del hombre en el espacio internacional, aunque de manera muy general y abstracta.⁵

Hoy en día gracias a la importancia que tiene la materia en el ámbito del Derecho Internacional y a nivel interno es posible que no sólo en todos los tratados que se celebran en el Mundo tengan un capítulo específico que corresponda a la propiedad industrial, sino que también en la legislación interna de cada país aparezca una norma específica que la regula.

Actualmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el encargado de regular la materia de propiedad industrial en el ámbito internacional. Con sede en Ginebra, Suiza, la OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administración de 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección en la propiedad intelectual, 180 estados forman parte entre los cuales se encuentra México.

En el transcurso del tiempo las invenciones que surgen exigen a los juristas de todos los estados la creación de una norma producto de un extenso conocimiento sobre el

⁵ *Ibidem.* págs. 6 y 7.

tema para regular esta situación, es ejemplo, la invención de satélite, semiconductor, biotecnología, etc.

En lo referente a las marcas, se crea una figura nueva que no conocíamos en tiempos remotos, a consecuencia del efecto de la masa de las comunicaciones, “la Marca Notoria”.

2. Legislación Mexicana.

a) Edad Colonial.

A la llegada de los conquistadores españoles, aparece la marca como un arma de control en la Nueva España. De manera paralela, los españoles prohibieron expresamente el libre comercio, que es un elemento decisivo para el desarrollo de la marca, con la finalidad de controlar el nuevo mundo de manera absoluta.⁶

Sin embargo, si había noticias sobre el uso de marcas transparentes de agua o filigrana hispana usadas en las célebres “Cartas de Relación” de Hernán Cortés a Carlos V en la fecha 10 de julio de 1521. También existían las marcas de fuegos utilizadas principalmente en tres objetos: el esclavo, el libro, y el ganado.⁷

En la Edad Colonial, los esclavos se consideraban como mercancía, por lo que se podían vender o comprar libremente en el mercado, aunque cabe resaltar que antes de la llegada de los españoles los caciques o indios comúnmente tenían sus propios esclavos. Mediante una provisión la Real Audiencia y los Frailes Jerónimos dieron licencia para marcar a los esclavos aunque con ciertas limitaciones que establecía la propia provisión, con el transcurso del tiempo se marcaba a cualquier esclavo sin importar el sexo, edad o la parte que debía ser marcada. En consecuencia, se originó las provisiones reales de fecha

⁶ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad intelectual*. Editorial Trillas, México, 1998, págs. 226 y 227.

⁷ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las marcas*. Editorial Porrúa, México, 1985, págs. 15 a 26.

cédula de 2 de agosto de 1530, para frenar esta costumbre por el gobierno de España contra los gobernantes de la Colonia.

Con el nacimiento de la imprenta en el siglo XV, así como, la inobservancia de la Bula Papal denominada Constituciones de la Provincia de San Diego de México en 1698 que imponían sanciones para los que robaban los libros de las bibliotecas surgieron las marcas de fuego empleadas como un medio de control en los libros para evitar el hurto. Por otra parte, las diferentes congregaciones y órdenes religiosos poseían bibliotecas llenas de libros preciosos, en consecuencia, existía la necesidad de proteger sus tesoros intelectuales.

Con la introducción y desarrollo de la ganadería en la Nueva España, el aumento del ganado fue inevitable lo que condujo a la exigencia de marcar el ganado como símbolo de propiedad evitando con ello los conflictos originados por la propiedad del ganado.

De igual manera, existen las marcas en los objetos de plata y oro, que se necesitaban por la demanda de los señores encomenderos, de funcionarios, y la monarquía, para satisfacer estas crecientes demandas de la España, el emperador Carlos V ordenó por Cédula dada en Granada el 9 de noviembre de 1526⁸, que todas las personas interesados en los metales preciosos pueden abrir la mina con la condición de pago del quinto real, y los funcionarios públicos certificaban el pago del impuesto con la marca.⁹ Transcurriendo el tiempo, las clases de las marcas utilizadas en los metales preciosos, se aumentaron por el mayor control, de manera obligatoria, con la intención de recabar el impuesto y proteger al consumidor.¹⁰

El aumento considerable de nuevas industrias y artes por el empleo de métodos novedosos de la España, exigió a los fabricantes particulares para agruparse en gremios, y esos gremios necesitaban una marca para distinguir sus productos con otros. Este interés

⁸ Aparte de este ordenanza, existen "Ordenanzas en lo tocante al arte de la platería" por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638, "La Cédula Real del 1º de octubre de 1733", "las Ordenanzas del Virrey Fuen clara de 1746".

⁹ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de derecho marcario*. Editorial Porrúa, México, 1960, págs. 7 a 10.

¹⁰ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* pág. 34.

coincidió por una parte con el de los gobernantes de la Nueva España, surgiendo nuevas ordenanzas para regular estos fenómenos, es ejemplo, Ordenanzas de herreros, Ordenanzas de panaderos, Ordenanza de hiladores y sederos, etc.¹¹

b) Edad Independiente.

En el principio de la Edad independiente, todavía prevaleció legislaciones españoles sobre la marca, específicamente las Ordenanzas de Bilbao, que fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao, aprobados por Felipe V el 2 de diciembre de 1737, y esas ordenanzas contenían unos capítulos referentes a la marca de manera implícita como medios eficaces del control de comercio de la Nueva España.¹²

La falta de codificación de derecho sobre la marca, hasta la aparición de la Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889, no sólo corresponde en México, sino en las demás naciones. Por ejemplo, Estados Unidos inició su legislación especial con sus actas de 8 de julio de 1870, de 14 de agosto de 1876 y de 3 de marzo de 1881; y la primera ley del Imperio Alemán, data del 30 de noviembre de 1874, etc.¹³

El Código de Comercio de México de 16 de mayo de 1854, implícitamente reconoce la existencia y la función de la marca en su aspecto esencial como es el distintivo. Según el contenido de estos artículos del Código, la marca es un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías. Sin embargo, por la deficiente preparación del legislador el Código tuvo una vida corta, empezando, entonces a regir de nuevo las Ordenanzas de Bilbao.¹⁴

¹¹ *Ibidem.* págs. 28 a 31.

¹² *Ibidem.* págs. 42 y 43.

¹³ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* págs. 12 y 13.

¹⁴ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* págs. 43 y 44.

La marca en el Código Civil de 1870 se considero dentro de los derechos de autor, por lo que los interesados tenían que acudir a las disposiciones que garantizaban la propiedad artística en los signos o grabados destinados a fungir como marcas.¹⁵

El Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación, de fecha 7 de diciembre de 1871, contenía un capítulo específico para regular la falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones, marcas, pesas y medidas.¹⁶

Aunque el Código de Comercio de 20 de julio de 1884, contenía las mismas disposiciones que en el Código de Comercio de 1854, existía un capítulo especial titulado "De la Propiedad Mercantil", en este capítulo por primera vez en México se reguló las marcas de fábrica. En consecuencia, los interesados para tener el derecho exclusivo sobre la marca tenían que depositar previamente la marca en la Secretaría de Fomento que concedía discrecionalmente la propiedad de la marca previo examen realizado por la misma secretaria. Por otro lado, con la Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el registro mercantil, los solicitantes de una marca deberían matricularse para producir efectos jurídicos contra terceros.¹⁷

El Código de Comercio de 1º de enero de 1890 inspirado en los códigos españoles de 1829 y 1885; el italiano de 1882 y el francés de 1808, establecía que, los interesados que tienen voluntades de obtener el derecho exclusivo sobre la marca, debían registrar en el registro público de comercio los títulos de propiedad para impedir que otras personas usaran la misma marca.¹⁸

En consecuencia, en esta época no hay una definición expresa sobre la marca, aunque los legisladores sintieron las necesidades del empleo de este signo en la industria nacional. En virtud de las turbulencias históricas en Estados Unidos Mexicanos, los

¹⁵ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* págs. 14 y 15.

¹⁶ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* pág. 45.

¹⁷ *Ibidem.* págs. 46 y 47.

¹⁸ *Ibidem.* págs. 48 y 49.

gobernantes no tenían oportunidades para codificar varios reglamentos sobre la marca en un solo cuerpo legal.

c) Edad Moderna.

Con la aparición de la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, se refleja el interés nacional prevaleciente en los gobernantes de esta época frente a las deficientes regulaciones de la marca, hechas por los anteriores legisladores y como solución a las crecientes demandas de las industrias nacionales e internacionales en sus albores. En esta primera ley especial sobre la materia de la propiedad industrial, marca de fábrica se define como cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial. Entre los diecinueve artículos que contiene esta Ley, no hay un artículo que proteja la propiedad de marca extranjera, solo permite utilizarla a condición de la existencia de establecimiento comercial o agencia en el territorio mexicano.¹⁹ También se adquiere el sistema sin previo examen con llamamiento a oposiciones, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes de una marca.²⁰

La Ley de marcas industriales y de comercio de 25 de agosto de 1903 y su reglamento de 24 de septiembre del mismo año, fueron severamente criticados por parte de los estudiosos del derecho en base de la reproducción de la mayoría de los artículos de las leyes belga y francesa sin considerar a nuestra sociedad mexicana. En esta ley, se creó por primera vez una oficina para tramitar el registro de las marcas.²¹

Ley de marcas, avisos y nombres comerciales de 28 de junio de 1928 y su reglamento de 11 de diciembre de mismo año, mejoró por las experiencias que tuvieron los juristas durante la aplicación de los anteriores leyes, y por la orientación de las revisiones

¹⁹ En la Reforma de 17 de diciembre de 1897 relativa a los titulares extranjeros de marcas, se derogó la fracción IV del artículo 5 de la Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889, en virtud de que cualquier propietario de una marca de fábrica, sea nacional o extranjero, residente en el país o fuera de él, podría adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la Ley.

²⁰ NAVA NEGRETE, Justo. *Ibid.* págs. 50 a 118.

²¹ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* pág. 28.

del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925. Por otra parte, el reglamento contiene primeramente una clasificación de artículos en 50 clases, no siendo limitativo.

También se adoptó el sistema de previo examen con llamamiento a las oposiciones, y se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y su reglamento de la misma fecha, todavía consideró que la marca tiene una naturaleza mercantil según las anteriores legislaciones, aunque había distintas opiniones sobre la naturaleza jurídica de esta materia de la propiedad industrial. Eso lo va a tratar en siguiente capítulo de manera detallada.

Por otra parte, esta ley influida por la revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de París, concede una protección más amplia a los titulares de marca. Sin embargo, por ser un producto del ser humano, todavía existieron en él algunas fallas jurídicas, pero estas deficiencias jurídicas se llenaron por un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa hasta la aparición de la Ley de invenciones y marcas de 10 de febrero de 1976.²²

Como la ley anterior, en cuanto a los signos o medios materiales no registrables, esta ley aumenta las fracciones además de las establecidas por la ley anterior de 1928 con la finalidad de proteger el interés público. Dicho artículo de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 se establece en siguiente manera:

“Artículo 105. No se admitirán a registro como marca:

²² SEPULVEDA, Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1981, págs. 3 y 4.

- I. Los nombres propios, técnicos o vulgares, de los productos, o las denominaciones genéricas, y sus traducciones, cuando se pretenda amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o denominación.
- II. Los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca.
- III. Los encases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en México, y en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.
- IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el sólo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma.
- V. Los simples colores aisladamente, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo.
- VI. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración.
- VII. Las armas, escudos y emblemas nacionales. La designación verbal de los emblemas se equiparará a los emblemas mismos.
- VIII. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, naciones o estados extranjeros, etc., sin el respectivo consentimiento de ellos.
- IX. Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorización de los interesados o, si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.
- X. El emblema de la Cruz Roja, y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra.

- XI. Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cualquier otro país de habla española.
- XII. Las denominaciones geográficas propias o vulgares y los nombres o adjetivos cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos, o puedan originar cualquiera confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretendan ampararse. Se exceptúan los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.
- XIII. Las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse.
- XIV. Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse. En consecuencia, no será registrable:
- a). Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano y procederá aun en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial.
 - b). Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También en este caso la negativa se dictará de plano, salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse, caso en el que el registro será concedido y las marcas se considerarán ligadas, para el sólo efecto de su transmisión.
 - c). La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente, aplicada a los mismos artículos. En este caso se dará avisos al dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa y teniendo en cuenta lo que éste exponga, dentro del plazo que al efecto se le señale,

se resolverá sobre la concesión o negativa del registro. La resolución administrativa que se dicte sobre el particular, se comunicará a todos los interesados. Si el solicitante es el dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa, ésta no será obstáculo para la concesión del registro solicitado, sin que deba correrse traslado alguno, pero en todo caso, la Secretaria podrá declarar ligada la marca que se conceda, con la marca anterior del mismo interesado con la que exista semejanza.”²³

Los fracasos o experiencias que tienen los juristas, la industria nacional, y el consumidor, durante esta época, originaron las continuas reformas de la ley en materia de propiedad industrial con la finalidad de adecuarla a las necesidades de los Estados Unidos Mexicanos.²⁴

En virtud de que el derecho es un producto histórico-social, hasta en este momento, existen varias investigaciones o intentos nacionales para mejorar la ley de la materia de la propiedad industrial.

Hoy en día, por la importancia que tiene este derecho sobre las marcas industriales, en la legislación mexicana existen varios tratados regionales e internacionales, sin embargo, por el objeto que tiene esta tesis, sólo señalaré algunos tratados importantes y la actual Ley de la Propiedad Industrial referente a la Marca notoriamente conocida en el ámbito nacional.

²³ Publicada en el DOF., (Diario Oficial de la Federación) de 31 de diciembre de 1942.

²⁴ Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976. Ley sobre el Control, Registro de la Transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, de 25 de noviembre de 1982. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de 27 de junio de 1991. Ley de Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991. Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, de 2 de agosto de 1994. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 23 de noviembre de 1994.

CAPITULO SEGUNDO.

NOCIONES GENERALES DE LA MARCA

I. Naturaleza Jurídica.

En la actualidad existen una infinidad de teorías para explicar la naturaleza jurídica de la marca, dada la importancia que esta figura tiene, ya que de su conocimiento podemos derivar en que sector del derecho vamos a ubicarla así como establecer el lineamiento en caso de conflictos de competencia de los tribunales y saber el fundamento constitucional de la marca en la legislación mexicana.

Entre las más importantes se encuentran las siguientes:

Primero, *teoría del derecho de la propiedad* que explica que el derecho sobre las marcas es una manifestación del derecho de la propiedad. La crítica al respecto en esta teoría es que el derecho sobre las marcas no es derecho de la propiedad en su concepción privatista, ya que la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o servicio en el mercado.²⁵

Segundo, *teoría por la cual se clasifica al derecho sobre las marcas en el límite de derecho público o privado*. Como es sabida la diferencia y clasificación del derecho en público y privado ha sido objeto de discusión entre los juristas mexicanos ya que en todos los derechos interviene el Estado para regular las conductas de los seres humanos. Hoy en día no ha establecido los límites exactos entre ambos, están ligados íntimamente, así lo afirma Ernesto Gutiérrez y González en su obra de "Derecho de las obligaciones" conforme al argumento de Fernando Fueyo Laneri.

²⁵ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob.Cit.* págs. 123 a 125.

“En el privado, donde la regla jurídica se ocupa en primer lugar de los intereses del individuo, debe el Derecho esforzarse en conseguir el bien público, y en el Derecho público, donde en términos tiene que atenerse al todo, debe tener en cuenta al “individuo” y es a esto a lo que Gierke designa como el “principio de la unidad real del derecho”²⁶

“Hay necesidad sí, de que el abogado(a), se especialice en alguna de las necesidades ramas del Derecho: civil, penal, laboral, administrativo, constitucional, etc., pero que no olviden que todas esas ramas tienen el mismo origen, la misma meta, los mismos principios, y sólo algunos matices especiales en sus normas, pero no ver en cada una de las ramas un comportamiento estanco, que impida y no permita la conexión de unas con las otras ramas del Derecho.”²⁷

Tercero, el derecho a la marca es un derecho de la personalidad tal y como lo es el derecho a la integridad corporal, a la libertad, etc. (*teoría del derecho de la personalidad*). La crítica relativa a esta teoría es muy notoria, en virtud de que el titular de la marca puede transmitir el derecho sobre la marca entre vivos, además las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables.²⁸

Cuarto, *teoría de la propiedad inmaterial* explica que el derecho a la marca es un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda. Algunos juristas opinan que la marca no está en función de la empresa, aunque está relacionada íntimamente con ella, mas bien esta en función de los productos o servicios que realiza con la finalidad de distinguirlos unos de otros, además el titular de la marca puede transmitir la marca sin la necesidad de transmitir la empresa.²⁹

²⁶ Fucyo Laneri, Fernando. citado por Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto. *Derecho de las obligaciones*. 7ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2001. pág. 26.

²⁷ Gutiérrez y Gonzalez, Ernesto, *Idem*.

²⁸ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* págs. 129 a 131.

²⁹ *Ibidem*. págs. 132 y 133.

Del análisis de las teorías antes mencionadas, podemos concluir que la naturaleza jurídica del derecho sobre las marcas es un derecho de propiedad intelectual en su función social.

Con el fin de fundamentar esta afirmación, explicaré dos aspectos principales que se presentan en este nuevo siglo.

Por un lado, existen *esfuerzos intelectuales* por parte de los titulares de la marca para esgrimir su marca en la mente de los consumidores de manera mas fácil, o explicar sus productos que ampara la marca de manera automática. Un ejemplo sería el caso de la sociedad coreana denominada “LG”, establecida en el año 1947, su nombre comercial era “Lucky Goldstar”, en español, “el Venus de la Suerte”, en el año de 1995 cambio su denominación por “LG” con la finalidad de tener una imagen fácilmente adoptada por las nuevas generaciones y difícil de olvidar.

Es de importancia resaltar que este cambio de imagen se debió a los millones de dólares que se le pagaron a una consultoría para mejorar su imagen en el mercado internacional. Aunque actualmente, en México no se ha tenido un desarrollo de este tipo de empresas que prestan servicios de investigación y diseño de la imagen de la marca en el mercado, de manera paulatina y en virtud de las nuevas necesidades que exige mayor competitividad en todos los ámbitos, esta clase de consultorios han ido en desarrollo, debido a que los empresarios están preocupados en la manera de mejorar en cuanto al diseño y el nombre que ampara el producto o servicio que producen para atraer la clientela tanto en el mercado nacional como internacional.

Por otro lado, es un derecho de propiedad intelectual en su *función social*, ya que el Estado interviene en la regulación de la marca con la intención primordial de propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, en base al interés de los consumidores. Además el artículo primero de la Ley de la Propiedad Industrial señala que las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República.

II. Concepto.

a) Etimología y Significación Gramatical.

La palabra de *Marca* tiene “el raíz germánica de la que procede el alemán <<marke>>, y de la acepción de esta palabra, <<territorio fronterizo>> se deriva <<comarca, demarcar, margrave; marqués, marquesina>>”³⁰.

Gramaticalmente la Marca es “la señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona; por ejemplo un esclavo, para distinguirla o saber a quien pertenece”³¹.

Se define también, como “el signo hecho en una persona, animal o cosa para distinguir de otras o para denotar calidad o pertenencia”.³²

b) Conceptos Doctrinales.

Para el Doctor Rangel Medina, 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”.³³

Justo Nava Negrete, señala que la Marca es “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así

³⁰ *DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL*. Editorial Gredos, Tomo II, España, 1986, pág. 348.

³¹ *Idem*.

³² *GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA*, Editorial Larousse planeta, España, 1996, pág. 1067.

³³ RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Editorial McGraw-Hill, México, 1998, pág. 62.

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”.³⁴

c) Concepto legislativo.

El texto del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) señala:

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

Lo anterior significa que en nuestra legislación actual no se distingue en marcas de productos o en marcas de servicio, sino de manera conjunta. Tampoco se diferencia en marcas de comercio o industria.

III. Funciones.

a) La función de procedencia u origen.

“Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos”.³⁵

Hoy en día, la función de procedencia u origen causa controversia entre los estudiosos del derecho sobre las marcas, en virtud de que la mayoría de las empresas transnacionales conceden el uso de la marca a otras empresas a través del contrato de franquicia o licencia de uso de marca, dichas empresas generalmente se encuentran ubicadas en países en vías de desarrollo, con la primordial finalidad de ahorrar en los

³⁴ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* pág. 147.

³⁵ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de derecho marcario, Ob. Cit.* pág. 173.

gastos de producción y de incrementar las ganancias. En consecuencia, las empresas que elaboran las mercancías o prestan los servicios son distintas al titular de la marca.

b) La función de garantía de calidad.

En general el consumidor tiende a comprar un determinado producto o a solicitar un cierto servicio de una empresa reconocida en el mercado del que se trate, ya sea por la buena calidad que tiene en el ámbito comercial o por la excelente experiencia en el uso de ese producto o servicio por parte del consumidor, por lo tanto y a consecuencia de esa fama o experiencia, el consumidor busca ahorrar tiempo y ya no desea buscar otros productos con el fin de evitar experiencias desagradables en el empleo de otras marcas.³⁶

En la actualidad, casi todas las empresas trasnacionales establecen sus fábricas de producción en diversos países en vías de desarrollo o subdesarrollados, con el objeto de producir a menor costo que en su país de residencia o simplemente celebran contratos de franquicia con empresas establecidas en otros países por así tener ventajas al obtener una ganancia por conceder el uso y explotación de su marca, sin tener que responder frente a ciertas obligaciones derivadas de la misma actividad comercial, sin embargo las empresas titulares de la marca tienen un vital interés en controlar la calidad del producto o servicio que prestan los franquisiarios ya que de ello depende que mantenga su prestigio en el mercado internacional.

Como resultado de la inclinación en los consumidores por comprar siempre productos de una misma marca o solicitar un servicio a una determinada empresa, se produce una afectación en los intereses de los mismos consumidores ya que no siempre el producto elaborado por el usuario de marca es de la misma calidad que el de la empresa titular, no obstante el cuidado que se emplea para evitar precisamente este problema. Con el propósito de proteger a los consumidores el artículo 139 de la Ley de la Propiedad

³⁶ *Ibidem.* pág. 177.

Industrial en la parte del capítulo VI. De las Licencias y la Transmisión de Derechos establece:

“Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley”.

En virtud de la importancia que tiene la función de garantía de calidad de la marca en la sociedad, el Doctor David Rangel Medina denomina a esta función como una función social.

c) La función de protección.

La gran variedad de productos y servicios existentes en el mercado tienden a confundir al consumidor en su elección ya que dentro de una misma gama existen marcas iguales o muy similares, a pesar de ser esto regulado por la vigente Ley de Propiedad Industrial, sucede muy a menudo, provocando con ello la necesidad de tener un mayor cuidado y atención en lo que consumimos.

A la luz de estas consideraciones, se ha tenido que recurrir al uso de la marca como una forma de protección de mercancías que no se distinguen correctamente de sus similares logrando engañar al consumidor

Por consecuencia, el público se necesita una marca como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo. Por parte del titular de la marca también tiene que tener la protección contra sus competidores, por la posible usurpación de su marca.³⁷

³⁷ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob.Cit.* pág. 157.

d) La función de publicitaria de la marca.

A través de esta cuarta función que tiene la marca, “el empresario utiliza el signo para entrar y permanecer en el mercado. Se considera una función autónoma, toda vez que el signo tiene por si mismo una *vis atractiva* sobre los consumidores”.³⁸

“La simple repetición del signo en diferentes medios publicitarios convierte a la marca por si misma en un estímulo para la demanda de los productos por los consumidores”.³⁹

Debido a esta función que relaciona directamente con la propaganda en las masas de comunicación, tiene muchos desarrollos en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos ha tenido gran impacto, gracias a sus grandes adelantos tecnologías de esta comunicación.

Por la importancia que tiene esta función de publicitaria de la marca, en la actualidad si existen varias empresas o consultorios para hacer propaganda o investigar la circunstancia del país que se va a publicar la marca mediante la masa de la comunicación para adecuar esa propaganda conforme a los costumbres de esta país, en virtud de que no puede ser misma una publicación de una marca en un país que en otra.

La consecuencia de esta publicación que tiene una marca en el ámbito nacional o internacional, surge una figura nueva que no se ha visto en tiempo remoto “la marca notoriamente conocida”, además esa marca que tiene gran fama en el mercado tiene una evaluación económica. De hecho, cada año en Estados Unidos se publica una lista de 100 marcas famosas o prestigiosas evaluadas por el dólar. Dentro de estas 100 marcas comerciales reconocidos en el mercado internacional, no se encuentra ni un marca

³⁸ ELENA DE LA FUENTE, García. *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, España, 2001, pág. 127.

³⁹ *Idem*.

mexicana, en cambio las marcas de las empresas trasnacionales de Estados Unidos se ocupa 58 marcas (58%).⁴⁰

RANK 2004 / 2003	2004 BRAND VALUE \$MILLIONS	2003 BRAND VALUE \$MILLIONS	PERCENT CHANGE	COUNTRY OF OWNERSHIP	
1 1	COCA-COLA	67,394	70,453	-4%	U.S.
2 2	MICROSOFT	61,372	65,174	-6%	U.S.
3 3	IBM	53,791	51,767	4%	U.S.
4 4	GE	44,111	42,340	4%	U.S.
5 5	INTEL	33,499	31,112	8%	U.S.
6 7	DISNEY	27,113	28,036	3%	U.S.
7 8	MCDONALD'S	25,001	24,699	1%	U.S.
8 6	NOKIA	24,041	29,440	-18%	Finland
9 11	TOYOTA	22,673	20,784	9%	Japan
10 9	MARLBORO	22,128	22,183	0%	U.S.
11 10	MERCEDES	21,331	21,371	0%	Germany
12 12	HEWLETT-PACKARD	20,978	19,860	6%	U.S.
13 13	CITIBANK	19,971	18,571	8%	U.S.
14 15	AMERICAN EXPRESS	17,683	16,833	5%	U.S.
15 16	GILLETTE	16,723	15,976	5%	U.S.

⁴⁰ *BUSINESS WEEK*. 2 de agosto, 2004, págs. 68 a 71.

16	17	CISCO	15,948	15,789	1%	U.S.
17	19	BMW	15,886	15,106	5%	Germany
18	18	HONDA	14,874	15,625	-5%	Japan
19	14	FORD	14,475	17,066	-15%	U.S.
20	20	SONY	12,759	13,153	-3%	Japan
21	25	SAMSUNG	12,553	10,846	16%	S. Korea
22	23	PEPSI	12,066	11,777	2%	U.S.
23	21	NESCAFE	11,892	12,336	-4%	Switzerland
24	22	BUDWEISER	11,846	11,854	0%	U.S.
25	29	DELL	11,500	10,367	11%	U.S.
26	27	MERRILL LYNCH	11,499	10,521	9%	U.S.
27	26	MORGAN STANLEY	11,498	10,691	8%	U.S.
28	24	ORACLE	10,935	11,263	3%	U.S.
29	28	PFIZER	10,635	10,455	2%	U.S.
30	31	J.P. MORGAN	9,782	9,120	7%	U.S.
31	33	NIKE	9,260	8,167	13%	U.S.
32	30	MERCK	8,811	9,407	6%	U.S.
33	37	HSBC	8,671	7,565	15%	Britain
34	35	SAP	8,323	7,714	8%	Germany
35	39	CANON	8,055	7,192	12%	Japan
36	38	KELLOGG'S	8,029	7,438	8%	U.S.
37	41	GOLDMAN SACHS	7,954	7,039	13%	U.S.
38	36	GAP	7,873	7,688	2%	U.S.
39	NEW	SIEMENS	7,470	New	New	Germany
40	43	IKEA	7,182	6,918	4%	Sweden
41	44	HARLEY-DAVIDSON	7,057	6,775	4%	U.S.
42	40	HEINZ	7,026	7,097	1%	U.S.
43	50	APPLE	6,871	5,554	24%	U.S.
44	45	LOUIS VUITTON	6,602	6,708	2%	France

45	NEW	UBS	6,526	New	New	Switzerland
46	32	NINTENDO	6,479	8,190	-21%	Japan
47	46	MTV	6,456	6,278	3%	U.S.
48	42	VOLKSWAGEN	6,410	6,938	8%	Germany
49	47	L'OREAL	5,902	5,600	5%	France
50	52	ACCENTURE	5,772	5,301	9%	U.S.
51	48	XEROX	5,696	5,578	2%	U.S.
52	55	WRIGLEY'S	5,424	5,057	7%	U.S.
53	34	KODAK	5,231	7,826	33%	U.S.
54	49	KFC	5,118	5,576	8%	U.S.
55	51	PIZZA HUT	5,050	5,312	5%	U.S.
56	56	COLGATE	4,929	4,686	5%	U.S.
57	54	KLEENEX	4,881	5,057	3%	U.S.
58	57	AVON	4,849	4,631	5%	U.S.
59	53	GUCCI	4,715	5,100	8%	Italy
60	NEW	EBAY	4,700	New	New	U.S.
61	65	YAHOO!	4,545	3,895	17%	Switzerland
62	60	NESTLE	4,529	4,460	2%	France
63	62	DANONE	4,488	4,237	6%	France
64	61	CHANEL	4,416	4,315	2%	U.S.
65	59	PHILIPS	4,378	4,464	2%	Netherlands
66	74	AMAZON.COM	4,156	3,403	22%	U.S.
67	63	KRAFT	4,112	4,171	1%	U.S.
68	75	CATERPILLAR	3,801	3,363	13%	U.S.
69	67	ADIDAS	3,740	3,679	2%	Germany
70	68	ROLEX	3,720	3,673	1%	Switzerland
71	76	REUTERS	3,691	3,300	12%	Britain
72	69	BP	3,662	3,582	2%	Britain
73	66	TIME	3,651	3,784	4%	U.S.

74	NEW	PORSCHE	3,646	New	New	Germany
75	70	TIFFANY	3,638	3,540	3%	U.S.
76	81	MOTOROLA	3,483	3,103	12%	U.S.
77	79	PANASONIC	3,480	3,257	7%	Japan
78	78	HERTZ	3,411	3,288	4%	U.S.
79	73	HERMES	3,376	3,416	-1%	France
80	71	DURACELL	3,362	3,438	2%	U.S.
81	NEW	AUDI	3,288	New	New	Germany
82	64	AOL	3,248	3,961	18%	U.S.
83	82	HENNESSY	3,084	2,996	3%	France
84	83	SHELL	2,985	2,983	0%	Brit./Neth.
85	77	LEVI'S	2,979	3,298	-10%	U.S.
86	85	SMIRNOFF	2,975	2,806	6%	Britain
87	86	JOHNSON & JOHNSON	2,952	2,706	9%	U.S.
88	NEW	ING	2,864	New	New	Netherlands
89	88	MOET & CHANDON	2,861	2,524	13%	France
90	89	NISSAN	2,833	2,495	14%	Japan
91	NEW	CARTIER	2,749	New	New	France
92	NEW	ESTEE LAUDER	2,634	New	New	U.S.
93	NEW	ARMANI	2,613	New	New	Italy
94	84	BOEING	2,576	2,864	-10%	U.S.
95	87	PRADA	2,568	2,535	1%	Italy
96	91	MOBIL	2,492	2,407	4%	U.S.
97	92	NIVEA	2,409	2,221	8%	Germany
98	93	STARBUCKS	2,400	2,136	12%	U.S.
99	90	HEINEKEN	2,380	2,431	-2%	Netherlands
100	95	POLO RL	2,147	2,048	5%	U.S.

e) La función distintiva.

Esta es la función principal que tiene la marca en el mercado nacional o internacional, también está aceptado por la mayoría de los juristas de derecho sobre las marcas en varias legislaciones como nuestras, consiste en que la marca distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clases en el mercado. Propiamente esta función distintiva coincide con la definición de la marca establecida en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

La función distintiva de la marca es patente en el artículo 89 de la LPI cuando se refiere a la constitución de la marca.

“Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

IV. Clasificación.

a) Marcas nominativas.

Las marcas nominativas también denominados como verbales, denominativas consisten en "términos que tienen o no significación y que atraen a la vez los ojos del público porque ellos se escriben y sus oídos porque ellos se pronuncian"⁴¹.

Estas marcas tienen su enfoque en el sentido del oído en virtud de que al escuchar estos signos los consumidores inmediatamente reconocen y distinguen los productos o servicios en el mercado nacional e internacional. Es ejemplo, el nombre civil y comercial, la razón y denominaciones sociales, los pseudónimos, los títulos de nobleza, firmas, sellos, los nombres geográficos, con las limitaciones señaladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

b) Marcas figurativas.

Las marcas figurativas o emblemáticas consisten en "dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican, entonces se llaman figurativas, innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas"⁴².

Las marcas figurativas tienen ventajas sobre las demás ya que son de gran utilidad en analfabetas, por ejemplo, si somos conscientes de que en todos los países existe un porcentaje de analfabetismo y que ellos también son consumidores. Además logran romper la barrera del idioma, al contar con una imagen en los productos o servicios en el ámbito nacional e internacional los consumidores identifican fácilmente las mercancías con el simple hecho de observarlos, no siendo necesario así descifrar el nombre de la marca que muchas veces se presenta en una lengua totalmente desconocida por el consumidor final. Estos signos son emblemas, viñetas y retratos y fotografías, colores, mapas, envolturas y

⁴¹ CHAVANNE, Albert y Burst, Jean Jacques. citado por NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* pág. 421.

⁴² RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* pág. 216.

formas de envase, escudos, banderas, signos o punzones oficiales de control y garantías, etc., con la condición de no perjudicar el interés del tercero o del Estado.

c) Marcas mixtas.

Como su nombre lo indica, estas marcas mixtas o marcas compuestas consisten en la unión de las marcas señaladas en los dos incisos anteriores. En estos signos marcarios, los consumidores identifican los productos y servicios en el mercado básicamente por dos sentidos humanos: el oído y la vista, gracias a estos dos sensoriales, el destinatario de estas marcas puede recordarlas de manera más fácil e inmediata y así adquieren el producto que realmente desea. Por otro lado, el titular de la marca tiene mayores beneficios que le reportan el uso de las marcas nominativas y figurativas en un mismo producto.

Con la finalidad de definir estas marcas mixtas de manera precisa, citaré la definición que establece Justo Nava Negrete.

“Los signos mixtos o complejos son aquellos que están constituidos por la combinación de signos nominales y figurativos, y los cuales son susceptibles de una protección jurídica a título de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacia distintiva y sean lícitos”⁴³.

La legislación mexicana no establece expresamente clasificación alguna sobre las marcas, sin embargo, la clasificación en nominativas, figurativas, y mixtas está reconocido por el artículo 89 de la LPI de manera implícita al permitir el registro de estas marcas con las limitaciones que consagran los artículos 4 y 90 del cuerpo de leyes antes referido, reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Principios que se rigen.

⁴³NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* pág. 456.

a) El Principio de Originalidad.

Este principio consiste en que “la marca debe ser distintiva por sí misma, abstracción hecha de toda otra, es decir que ella debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley”⁴⁴.

Mediante dicho principio, el Estado protege a los comerciantes o fabricantes contra el monopolio de empleo de alguna forma o nombre corriente por un comerciante en el mercado, en virtud de que estas palabras o figuras son indispensables en la utilización de un producto o servicio. Como es el caso de la palabra *rápido*, es muy común en la prestación de servicio de lavandería o limpieza o correo o mensajería en que el tiempo es un punto principal para atraer la clientela en el mercado que se trata, en consecuencia, cada uno de estos establecimientos usa esta palabra para impactar al público y así ganar clientela.

Este principio que se examina es reconocido en la actual LPI, al excluir los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos, etc.

b) El Principio de Novedad.

Este principio tiene un carácter relativo frente al carácter absoluto que tiene la patente, en virtud de que dicho principio consiste en que “el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora. Si en la conciencia del público el signo indica las mercancías del comerciante A, no es ya posible que eso denote las mercancías del comerciante B”⁴⁵.

⁴⁴ *Ibidem*. pág. 168.

⁴⁵ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* págs 193 y 194.

Este principio ampara tanto a los titulares de las marcas como a los consumidores, evitando la existencia de marcas similares o idénticas en el mercado, ya que la mayoría de los consumidores generalmente no son cuidadosos al optar por los productos y servicios que van a adquirir, esta situación se agrava por el hecho de que los consumidores al elegir no tienen a la vista la marca original y por lo tanto no puede distinguirla de las similares o idénticas, llevándolo finalmente a comprarlas por el primer impacto que causo en el consumidor. En consecuencia, estos hechos perjudican a la verdadera titular de la marca, que invirtió cuantiosos recursos en la elaboración de impactantes campañas publicitarias.

La mayoría de los conflictos sobre las marcas que resuelve el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tienen su origen en este principio, es por ello que el Poder judicial emite jurisprudencias con el propósito de poner una solución a los conflictos derivados de la contraposición de intereses en los titulares de las marcas. Sólo señalaré algunas jurisprudencias citadas en repetidas ocasiones por el propio instituto o el tribunal administrativo o judicial referente al principio de Novedad en la legislación mexicana.

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.⁴⁶- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder

⁴⁶ APÉNDICE 2000, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC, Tesis: 432, Pág.477.

seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares ...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de

combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe

atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

MARCAS, DISTINCIÓN DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACIÓN. PECULIARIDADES

DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.⁴⁷ - Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

c) El Principio de Especialidad.

Este principio consiste en que “la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue”⁴⁸.

Basándose en este principio que permite la admisión de la convivencia de marcas idénticas o similares, una persona que tenga interés sobre una marca puede solicitar esta misma o una semejante en otras clases o especies con el objeto de utilizarla en su producto o servicio en el mercado

⁴⁷ APÉNDICE 2000, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Tomo III, Administrativa, P.R. TCC, Tesis: 438, Pág. 412.

⁴⁸ NAVA NEGRETE, Justo. *Ob. Cit.* pág. 181.

Hoy en día en la legislación mexicana, para evitar los problemas por la clasificación de los productos o servicios en el ámbito nacional e internacional, se adopta la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza. Sin embargo, la marca notoriamente conocida escapa este principio de especialidad por el carácter extraordinario que la caracteriza, lo trataré en el siguiente capítulo de manera detallada.

d) El Principio de Territorialidad.

“El ámbito de validez de su registro corresponde y coincide con el territorio nacional: sus efectos no se limita a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras”⁴⁹, eso se denomina el principio de territorialidad.

Por el efecto de este principio, el titular de una marca debidamente registrada en el organismo descentralizado de Secretaría de Economía en Estados Unidos Mexicanos, no puede tener algún efecto jurídico en otros países extranjeros, es decir, sólo tiene validez de su marca en el territorio nacional.

La marca notoria al igual que en el principio de especialidad, es excepción a la aplicación de este principio, debido al carácter especial con que cuenta en el ámbito nacional e internacional.

VI. Marca notoria.

a) Etimología y Significación Gramatical.

El adjetivo “notoria” proviene del “latín <<notorius>>, derivado de <<notus>>,”

⁴⁹ RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual. Ob. Cit.* pág. 69.

1. <<conocido. Público>>. Sabido públicamente. 2. <<claro o evidente>>. Se dice de lo que está a la vista o es de tal manera que no se puede dudar de ello"⁵⁰.

Gramaticalmente aunado al concepto de marca, que ya explicamos, la marca notoria se define como la señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, por ejemplo un esclavo para distinguirlo o saber a quien pertenece, esa señal es conocida públicamente, en consecuencia, nadie duda sobre el titular de ese signo.

b) Conceptos Doctrinales.

Las marcas notorias se consideran "aquéllas marcas que han sido utilizadas por el titular y que son conocidos por los secretos interesados. Es decir, se consideran marcas reconocidas en los círculos y en los ámbitos donde se desenvuelve el producto identificado con tal marca"⁵¹.

A consecuencia del carácter especial que tienen las marcas notorias, el Doctor Rangel Medina explica al respecto el efecto jurídico, que poseen estos signos, en el ámbito de la Propiedad Industrial,

"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 aun 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"⁵².

c) Concepto Legislativo.

⁵⁰ *DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL*, Ob. Cit. pág. 524.

⁵¹ ELENA DE LA FUENTE, García. *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*. Ob. Cit. pág. 149.

⁵² RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pág. 71.

El artículo 90, fracción XV, segundo párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial señala:

“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.”

CAPITULO TERCERO.
ANALISIS DE LOS TRATADOS Y LEYES APLICADOS A LA
MARCA NOTORIA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

I. Convenio de París.

En el momento en que se celebró el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial celebrada el día 20 de marzo del año 1883, no existía una disposición sobre la Marca Notoria debido principalmente a que fue el primero en su clase y por el hecho de ser producto histórico-social de los seres humanos. No fue sino hasta las revisiones de la Haya (el 6 de noviembre de 1925), de Londres (el 2 de junio de 1934), de Lisboa (el 31 de octubre de 1958) y de Estocolmo (el 14 de julio de 1967) que se introdujo esta nueva figura frente a la exigencia de la industria nacional e internacional.⁵³

Actualmente en el artículo 6 bis se establece:

“[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

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

⁵³ *Ibidem.* pág. 72.

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.⁵⁴

En virtud del artículo anterior, cualquier persona, que considere afectado el derecho derivado de la marca notoriamente conocida, puede solicitar ante la autoridad competente la anulación de la marca que es similar o idéntico a la marca notoria dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se dio el registro de la marca similar o idéntica, una vez transcurrido el término, el titular de la marca notoria pierde su derecho de impugnación y el registro de la marca similar o idéntica adquiere total solidez, sin embargo este plazo no opera cuando se haya actuado de mala fe.

Ahora bien, de las revisiones que se realizaron en la Haya el 6 de noviembre de 1925 se determinó que el plazo para reclamar la anulación de marcas similares sería de tres años, este plazo fue discutido por los miembros de la Unión de París en la siguiente Conferencia celebrada en Londres en 1934 en la que se propuso elevar el plazo de prescripción de tres a cinco años, siete años y hasta diez años. Los defensores de los plazos mayores argumentaban que los territorios de los países firmantes de la Convención eran muy vastos y las distancias extensas, por lo que afirmaban que plazos de tres años eran muy exigüos. Los que pugaban por plazos menores defendían la seguridad jurídica que merece tener el tercero de buena fe, consecuentemente en la Conferencia de Lisboa de 1958 se hizo la extensión de cinco años en el plazo para solicitar la anulación.⁵⁵

La marca notoria es una excepción al principio de la territorialidad, en virtud de que el titular de la marca notoria puede invocar el artículo 6 bis en el territorio de cada estado miembro del Convenio de París, es decir, podrá pedir la nulidad del registro de la marca que le cause perjuicio en el estado parte en que se pretenda llevar a cabo, con la intención de

⁵⁴ Véase. <http://www.wipo.int/clea/docs/es/wo/wo020es.htm>

⁵⁵ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 1989, págs. 332 y 333.

proteger el interés del titular de la marca notoriamente reconocida el ámbito nacional o internacional

Por otro lado, el principio de la especialidad no se aplica a la marca notoriamente conocida ya que esta tiene un carácter especial que figura en niveles nacionales e internacionales con la finalidad primero de proteger el interés del consumidor, y posteriormente el interés del titular de la marca notoria. A la luz de estas consideraciones si una persona utiliza una marca similar o idéntica a la marca notoria se corre el peligro que por la incesante publicidad que nos bombardea hoy en día y la facilidad con que se distribuyen los productos a los diferentes países, el consumidor final se pueda confundir ante la existencia de una misma marca en dos productos de diferente clasificación. Es por ello que los tribunales hablan de una "protección extensa" cuando se refieren a esta excepción de la marca notoria al principio de especialidad".⁵⁶

Sin embargo estudiosos del derecho internacional de diversas nacionalidades han discutido y controvertido la interpretación de la frase "...utilizada para productos idénticos o similares." que aparece en el artículo 6 bis del Convenio. Argumentando al respecto que del estudio realizado en la aplicación de este artículo podría suceder que el titular de la marca notoria para refrescos no podría oponerse a que se use o registre dicha marca para distinguir ropa o automóviles en virtud de que no son productos idénticos o similares. Jorge Otamendi, por su parte nos ofrece una visión distinta en la interpretación de estos conceptos y opina al respecto que las palabras "similares o idénticos" en este contexto no establecen necesariamente que deban de tratarse de productos de la misma clase o género, por lo que el jurista argentino nos sugiere que la interpretación a la expresión "similar" permite, consecuentemente la extensión a productos de otra naturaleza.⁵⁷

A pesar que el artículo 6 bis del Convenio de París establece una disposición relativa al procedimiento de protección en las marcas notoriamente conocidas, en ninguno de sus treinta artículos se establece un criterio definido para determinar que es una marca notoria.

⁵⁶ ALBERT, Chavanne. *Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre*. RMP/A, año IV, núm. 8, México, julio-diciembre de 1966, pág. 344.

⁵⁷ OTAMENDI, Jorge. *Ob. Cit.* págs. 336 y 337.

Para subsanar esta deficiencia en la regulación referente a la determinación de las marcas notorias, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) expidió la Recomendación Conjunta, que como su nombre lo indica, es una recomendación que carece de fuerza obligatoria dirigida a los miembros del Convenio de París para su cumplimiento, relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la asamblea de la unión de París para la protección de la propiedad industrial y la asamblea general de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las asambleas de los estados miembros de la OMPI de septiembre de 1999. En el artículo segundo de la parte primera de dicha recomendación establece lo siguiente:

“PARTE I

DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Artículo 2

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

1) *[Factores que deberán considerarse]*

a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

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

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

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

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

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

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

6. el valor asociado a la marca.

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

2) [Sector pertinente del público]

a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

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

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

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

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

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

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

3) [Factores que no serán exigidos]

a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:

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

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

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

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro”⁵⁸.

El artículo 10 bis al igual que el sexto bis ambos del convenio de París, resulta totalmente aplicable en los conflictos derivados de las marcas notorias, en virtud de que este artículo nos da una amplia explicación de los supuestos típicos que constituyen la competencia desleal⁵⁹, así la inducción de público al error sobre la naturaleza o fabricación de un producto y cualquier acto tendiente a lograr una confusión en los consumidores respecto al origen de una marca en particular son consideradas prácticas desleales en el comercio y como siempre, el más perjudicado resulta ser el titular de la marca notoria ya que invierte demasiado tiempo y dinero en la elaboración de campañas impactantes y en la conservación de la excelente calidad en la fabricación de sus productos lo que conlleva a la exigencia de la protección eficaz de sus derechos.

⁵⁸ Véase. http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/doc/pub813.doc

⁵⁹ MONTIANO MONTEAGUDO, Monedero. *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial Civitas, España, 1995, pág. 101.

Dicho artículo establece:

“Artículo 10^{bis}

[Competencia desleal]

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

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

3) En particular deberán prohibirse:

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

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;

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 productos⁶⁰.

Por el transcurso del tiempo este instrumento internacional sobre la protección de la propiedad industrial se ha ido renovando constantemente, por un lado se debe a las revisiones que se hacen en las asambleas celebradas periódicamente por sus miembros o de ser necesario sesionan de manera extraordinaria, influyendo de igual forma el surgimiento de nuevas tecnologías jamás imaginadas en tiempos remotos como es el caso del semiconductor, satélite, etc., por otra parte la humanidad incapaz de predecir el futuro debe actualizar sus legislaciones a las circunstancias actuales. Hoy en día, 24

⁶⁰ Véase. <http://www.wipo.int/clea/docs/es/wo/wo020es.htm>

de septiembre de 2004, los países firmantes en este Convenio han llegado hasta 168 países de los cuales, México es miembro de este convenio desde el año 1903.

II. Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Como resultado de las distintas rondas de negociación, surgió el capítulo conocido como "TRIPS" (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) o "ADPIC" (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), que al ser parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), es materia del Derecho positivo mexicano, conforme al artículo 133 de la Constitución General de la República.

La figura de la marca notoria se encuentra regulada en el artículo 16, párrafos 2 y 3 del ADPIC, el cual se establece lo siguiente:

“Artículo 16

Derechos conferidos

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

2. El artículo 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, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 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.⁶¹

Dicho artículo subsanó expresamente la deficiencia que se encontraba en el artículo 6 bis del Convenio de París, en virtud de que este convenio sólo hizo referencia a los productos, excluyendo de tal manera los servicios. Consecuentemente se amplió la protección sobre la marca notoriamente conocida.

Los requisitos que se señalan en el Párrafo 3 del artículo 16 del ADPIC y que buscan proteger una marca notoria son primero, el hecho de que debe existir una conexión competitiva entre los mismo, segundo, debe haber lesión a los intereses del titular de la marca notoria. Así mismo el Párrafo 2 del mismo artículo dispone que la notoriedad puede ser obtenida por la publicación, aunque dicha marca no esté siendo objeto de uso efectivo.⁶²

⁶¹ Véase. http://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/27-trips_01_s.htm

⁶² MARTINEZ MEDRANO, Soucasse. *Derecho de Marcas*. Ediciones La Roca, Argentina, 2000, págs. 149 y 150.

III. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Este tratado, en inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA), firmado en el 17 de diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1993, y vigente en México desde el primero de enero de 1994⁶³, con el fundamento de los artículos 89, fracción X, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene gran efecto jurídico en la sociedad mexicana, ya que la mayoría de importaciones y exportaciones de México se llevan a cabo principalmente con sus socios comerciales en este tratado. Afirmando lo anterior de la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con el informe elaborado el 16 de abril de 2002.

“En la actualidad la mayoría del comercio de México se lleva a cabo mediante normas preferenciales y el TLCAN sigue registrando una importancia económica fundamental. Concretamente los Estados Unidos son, con mucha diferencia, el principal interlocutor comercial de México ya que en 2000 fueron los proveedores de aproximadamente el 73 por ciento de las importaciones del país y el lugar de destino de aproximadamente el 89 por ciento de sus exportaciones. En ese mismo año, el Canadá ocupó el segundo lugar entre los lugares de destino de los productos mexicanos, con el 2 por ciento aproximadamente de las exportaciones. Al margen del TLCAN, ningún país absorbió por separado más del 1 por ciento del total de las exportaciones mexicanas”.⁶⁴

Todo este conjunto de reglas permiten, particularmente a México, exportar más, atraer inversiones, crear más empleos y mejor remunerados obteniendo con ello grandes beneficios que le permitan desarrollarse.

Dentro del TLCAN hay un capítulo expresamente reservado a la materia de Propiedad Intelectual dicho capítulo es el XVII y comprende del artículo 1701 al 1721. Precisamente

⁶³ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *México en el orden internacional de la propiedad Intelectual*. Tomo II, Editorial Porrúa, México, 2000, pág. 645.

⁶⁴ Véase. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp190_s.htm

el artículo 1708 apartado 6 se refiere concretamente a regular la marca notoriamente reconocida en el ámbito de aplicación del mencionado tratado.

“Artículo 1708. Marcas

...

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.

...⁶⁵

A través del artículo 1708 del TLCAN, las partes en este tratado pudieron establecer las bases sobre las cuales se va a aplicar el artículo 6 bis del Convenio del París que es obligatoria según lo establecido en el artículo 1701 de dicho tratado, logrando además enriquecerlo por la adopción de algunas jurisprudencias y doctrinas desarrolladas durante el transcurso del tiempo:

- “a. La extensión de la protección a las marcas del servicio;
- b. El conocimiento de la marca en el sector correspondiente; y
- c. La promoción de la marca como factor de la notoriedad.”⁶⁶

Si analizáramos comparativamente el texto consagrado en el artículo 6 bis de la Convención de París y el artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte encontraríamos las aportaciones realizadas por este último tratado a la materia y que son de suma importancia resaltarlas, primero la protección a la marca notoria se amplía

⁶⁵ MARIANO SONI, Cassani. *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*. 2ª Edición, Editorial Porrúa, 2001, pág. 407.

⁶⁶ RANGEL ORTIZ, Horacio. *Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*. El Foro, 8ª época, Tomo VIII, Núm. 1, primer semestre, México, 1995, pág. 31.

hasta la marca en la prestación de servicios, a diferencia del Convenio de París que sólo se refiere a la protección en los productos exclusivamente, segundo en el artículo 1708 el TLCAN limita el conocimiento de la marca notoria únicamente a los círculos correspondientes sin rebasar del sector que normalmente trate, mientras que el Convenio de París no establece nada al respecto, y por último es de importancia analizar que este tratado toma en cuenta a las labores de publicidad en un territorio determinado como un factor importante en la determinación de la marca notoria.

Es aplicable también el apartado 14 de mismo artículo aunque de manera indirecta a la marca notoria, ya que en este apartado se regulan los supuestos en que las partes se podrán negar al registro de una marca y entre ellos se encuentran el uso de las marcas similares o idénticas a la marca notoria ya que generalmente inducen fácilmente a error en su procedencia o calidad de un producto en el público consumidor afectando con ello al titular de dicha marca reconocida.

“14. Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.”⁶⁷

Como se puede observar la marca notoria no tiene un carácter estático, sino por el contrario es una institución en pleno desarrollo, en consecuencia hay una amplia posibilidad de que surjan otros factores o elementos que nos ayuden en la comprensión de esta figura en los próximos tiempos.

IV. Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁷ MARIANO SONI, Cassani. *Ob. Cit.* pág. 408.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 no contemplaba ninguna disposición sobre la marca notoria⁶⁸, y no fue sino hasta la reforma de 1994 en la que se introdujo por primera vez un artículo que regulara esta nueva figura de manera expresa.⁶⁹

Antes de dicha reforma, la ausencia de regulación en nuestras leyes sobre la marca notoria provocó que surgieran muchos conflictos tanto en el órgano administrativo encargado de la tramitación de dicha marca, como en el poder judicial que se encarga de dirimir controversias que se susciten, por otro lado existe un Convenio de París el cual, en base al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el criterio Jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una jerarquía mayor que las leyes federales provocando en efecto una controversia para saber que ley sería la aplicable al resolver el caso concreto que se presente.

“ARTICULO 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.”

“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...” parece

⁶⁸ Publicado en el DOF, 27 de junio de 1991.

⁶⁹ RANGEL MEDINA, David, *Ob. Cit.* pág. 73.

indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden

reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98.-Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.-11 de mayo de 1999.-Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.-Ponente: Humberto Román Palacios.-Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 46, Pleno, tesis P. LXXVII/99."

La fracción XV del artículo 90 de esta Ley señala lo siguiente:

"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.

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

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

Del análisis del artículo anterior, es importante destacar que la marca notoria rebasa los límites del principio de la especialidad y de la territorialidad que tiene una marca ordinaria en el mercado, en consecuencia la Ley de la Propiedad Industrial a través de este artículo busca proteger el interés del titular de la marca notoria contra la usurpación de este signo por un tercero, así como evitar que el público consumidor sea engañado al crear una confusión tal que no sea capaz de distinguir la procedencia y calidad de los productos y servicios que piensa adquirir, otra finalidad importante radica en que a través de dicha disposición el país promueve prácticas comerciales equitativas y honestas.⁷⁰

En lo que se refiere a la excepción expuesta al principio de especialidad, el artículo 90 de esta ley ya subsana la confusión que prevalecía en ese momento en la interpretación que tiene el artículo 6 bis del Convenio de París sobre la expresión “...utilizada para productos idénticos o similares” de la que ya habíamos hablado, esto gracias a la adopción de la frase “...aplicadas a cualquier producto o servicio.” en dicho artículo aclarando totalmente lo que se quiso expresar en el Convenio de París en su artículo 6 bis.

Sin embargo, nos enfrentamos a un grave problema, dicha ley no contiene aun, regulación referente al procedimiento que se ha de seguir para la determinación de la marca

⁷⁰ *Ibidem.* págs. 71 y 72.

notoria, por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) está impedido a declarar la existencia de una marca que en su juicio considere notoria

Por lo anterior, el titular de la marca que se considere notoria en el mercado nacional o internacional y que se sienta afectado en su esfera de derechos por la adopción de la marca similar o idéntica a la suya que pretende registrar un tercero, tiene que recurrir ante el IMPI. y solicitar se declare nula la marca registrada, ello con fundamento en el artículo 151 de la Ley o solicitar la declaración administrativa de infracciones administrativas previsto en la fracción VII del artículo 231 del mismo cuerpo legal.

Dichos artículos establecen:

“ARTICULO 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.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

...

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

ARTÍCULO 213.- Son infracciones administrativas:

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

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial permite todos los medios probatorios establecidos en ella en su artículo 90, así mismo permite la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) de manera supletoria tal y como lo establece el artículo 187 del mismo ordenamiento legal, específicamente en el artículo 88 de CFPC que se refiere la notoriedad y que al efecto establece:

“ARTICULO 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.”

Sin embargo, no debe confundirse la notoriedad de una marca con la figura del hecho notorio. En varios fallos de los tribunales de muchos países, se ha puesto de relieve este tema afirmándose que el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquél se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos, tal es el caso del conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geográficos, históricos o culturales, cuya prueba no es necesaria, mientras tanto la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

Es importante considerar que las declaraciones sobre la notoriedad de la marca realizada por el IMPI o los tribunales federales en su caso, no puede tener una existencia absoluta y definitiva, es decir, estas declaraciones son solo percepciones en un tiempo determinado, y que además derivan principalmente de los estudios realizados para saber la opinión del público consumidor, de lo que se desprende, que la declaración de notoriedad es solo una condición variable a través del tiempo de manera que una marca notoriamente conocida en el mercado nacional o internacional

puede convertirse en una marca ordinaria en un momento dado y cuando las exigencias actuales así lo requieran.⁷¹

En la legislación mexicana actual, sólo se refiere a la marca notoria, sin diferenciarla de otras figuras similares, es ejemplo, la marca renombrada, la marca popular, la marca notoriamente conocida, dependiendo del grado de la distribución o publicidad de la marca, como lo hacen en otros países que hacen una detallada descripción de cada una de estas figuras.

V. Jurisprudencia.

El sistema adoptado por la legislación mexicana es el sistema mixto, es decir, para la protección de la marca notoriamente reconocida toma en cuenta tanto el registro que genera la exclusividad del derecho a la marca, como de igual forma considera el uso de la marca que produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento.⁷²

Derivado del uso de este sistema en la legislación interior se han suscitado una serie de conflictos en el Poder Judicial y administrativo referente a la marca notoriamente conocida y su forma de protección jurídica ya que pudiera suceder que el titular de una marca notoriamente reconocida omitiera el registro de su marca ante la autoridad correspondiente en algún estado lejano con lo hubiera asegurado tener exclusividad en el uso de esta marca lo que es prácticamente imposible por la gran cantidad de estados y la inadecuada regulación en la materia que impera en cada uno de ellos, es interesante mencionar que en México el registro de la marca notoria es esencial en la acreditación del interés jurídico para hacer valer cualquier medio de defensa , a si mismo un tercero pudiese aprovecharse de esta situación y usar indebidamente la marca notoria.

⁷¹ JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentario a la Ley de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa, 2002, pág. 191.

⁷² RANGEL MEDINA, David. *La protección de las Marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*. Revista Mexicana de Justicia, No. 4., Vol. II, octubre-diciembre 1984, Procuraduría general de la República, México, pág. 359.

Antes de la reforma del año 1994 a la Ley de Propiedad Industrial de 1991, la protección de las marcas notorias generalmente se obtenía a través de la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, y en la aplicación precedentes administrativa y judicial que servían de apoyo en la solución de conflicto en los cuales las autoridades mexicanas utilizaban dichas disposiciones en cada caso concreto.⁷³

Es por ello que precisamente, las autoridades mexicanas estén obligadas:

“- A NEGAR el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida.

- A NULIFICAR el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria.

- A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria.”⁷⁴

El primer caso que se suscito sobre la marca notoria con la invocación del 6 bis del Convenio de París en México en 1950 es la marca notoriamente conocida “BULOVA” en el mercado de relojes, el titular de este marca, Bulova Watch Co., registró la marca en Estados Unidos y en numerosos países antes de 1933, en ese fecha otras sociedades, G.Kessel y Cía., S.A. y Cía., S.A. Waltham Watch Company de México, S.A., Bulota Watch Company Inc. de Nueva York y Bulota Watch Company de Méxic, S.A., se interesaron en la marca y la registraron en la Oficina de Marcas de México. Por este hecho jurídico, el verdadero titular de la marca “BULOVA” invocó el artículo 6 bis del Convenio de París para anular el registro que tiene dichas sociedades, y la autoridad administrativa mexicana resolvió a favor del antiguo titular de la marca “BULOVA” por la aplicación del artículo 6 bis de dicho convenio, y detalladamente especificó sobre la mala fe que tienen estas sociedades que adquirirían el número de registro 33602 “BULOVA” en México. Además esta autoridad

⁷³ RANGEL ORTIZ, Horacio. *La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invencciones y Marcas*, El Foro, 8ª época, Tomo I, Núm. 2, México, 1988, pág. 78.

⁷⁴ RANGEL MEDINA, David, *Ob. Cú.*, págs. 369 y 370.

administrativa tomó en cuenta para calificar la notoriedad de esta marca la intensa explotación y publicidad de dicha marca.⁷⁵

Antes de este primer caso de la marca "BULOVA", los titulares de las marcas notorias presentaban la solicitud de la declaración administrativa de la nulidad de una marca con el argumento de imitación de su marca, uno de los ejemplos sería la marca "COCA-COLA", el propietario de dicha marca adquirió la nulidad de las marcas "KOCO-KOLA", "KOLA-COCA", "KOCA-NOLA", "COCOLA", "CO-LOLA", "KOKA-NOLA", y "COCA-NOLA" por haberse estimado imitaciones de "COCA-COLA".⁷⁶

Desde la apertura del caso de la marca "BULOVA" y la consecuente aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, la autoridad administrativa o judicial ha resuelto con criterio similar al utilizado en el caso sobre la marca "BULOVA" en cuanto a las marcas "SINGER", "G.E", "ELSIE", "SEARS", "CADILLAC", "SCRIPTO", "SPRITE", "GUERLAIN" de orden cronológico. Sin embargo el asunto de la marca "GUCCI" resuelto por sentencia de 7 de diciembre de 1983, la autoridad responsable interpreto de manera equivoca la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, según la opinión de la mayoría de los estudiosos de la materia.⁷⁷

Recientemente, el Poder Judicial ha emitido jurisprudencias en la aplicación exacta del artículo 6 bis y 10 bis del Convenio de París referente a la marca notoria con la finalidad de adecuar estos preceptos a la legislación mexicana. Además para obtener una mejor protección de dichas marcas notorias, estableció que no se requiere necesariamente un registro en el país para acreditar el interés jurídico en la defensa de este derecho, haciendo una breve explicación sobre los principios de territorialidad y especialidad que tienen las marcas ordinarias.

⁷⁵ *Ibidem.* págs. 370 a 374.

⁷⁶ CORREA M., Enrique. *La imitación de la Marca Coca-cola en la jurisprudencia mexicana.* RMPA, año XI, núm. 21 - 22, México, enero-diciembre de 1973, núm. 21-22, pág. 106.

⁷⁷ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* págs. 374 a 391.

Séptima Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 193-198 Sexta Parte

Página: 109

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la

marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de

otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 60. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."

Así también el Poder Judicial limita las facultades discrecionales que tiene el IMPI sobre la calificación de la marca notoria a través de la siguiente jurisprudencia aunque no exista aun un criterio determinado o procedimiento administrativo para tener la seguridad jurídica por las partes interesados en esta figura jurídica.

Octava Época

Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VII, Enero de 1991

Página: 310

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

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

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

Octava época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-II, Febrero de 1995

Tesis: I.4o.A.827 A

Página: 405

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales

concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. 1o. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

A la luz de estas consideraciones podemos concluir que tanto la ley nacional como internacional obligatorias por estar vigentes forman en su conjunto el sistema legal mexicano en materia de propiedad industrial.

CAPITULO CUARTO.
RECONOCIMIENTO DE LA MARCA NOTORIA EN DERECHOS
COMPARADOS.

I. Corea del Sur.

La aparición de la Ley Coreana contra la Competencia Desleal (LCCD, Korean Act Against Unfair Competition) en 1961 tenía el firme propósito de apoyar al desarrollo de la industria y comercio de Corea del Sur, antes de ingresar al Convenio de París el 4 de mayo de 1980⁷⁸, es decir, el surgimiento de LCCD se debió principalmente a la necesidad de salir a las dificultades políticas y económicas que dejó la guerra civil terminando en julio de 1953 y dejando devastada a toda la península y no así, por las obligaciones contraídas por la firma del Convenio de París.

El gobierno de Corea del Sur tiene el principio de registro, es decir, una persona adquiere el derecho de exclusividad de la marca, mediante el registro de la misma ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (OPIC, Korean Intellectual Property Office) que es la autoridad competente. Este principio se encuentra en el artículo 8 de la Ley de Marca (LM, Trademark Law).

"First-to-File Rule

8.—(1) Where two or more applications for trademark registration relating to identical or similar trademarks which are to be used on identical or similar goods are filed on different dates, only the applicant filing the application with the earlier filing date may obtain a trademark registration for the trademark.

(2) Where two or more applications for trademark registration relating to identical or similar trademarks which are to be used on identical or similar goods are filed on the same date, a consultation will be held among all the

⁷⁸ Véase. <http://www.crin.lu/asem-singapore/>

applicants and the one person agreed upon by all the applicants may obtain a trademark registration for the trademark. If no agreement is reached or no consultation is possible, the trademark registration may be obtained only by the applicant chosen by a lottery which shall be conducted by the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office.

- (3) Where an application for trademark registration has been abandoned, withdrawn or invalidated, or where an examiner's decision or trial decision to refuse trademark registration has become final and conclusive, such application shall, for the purposes of paragraphs (1) and (2) of this Article, be deemed never to have been filed.
- (4) The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall, in the case provided for under paragraph (2) of this Article, order the applicants to notify him of any agreement they have reached, and to report the terms thereof. If such a report is not submitted within the designated period, the applicants shall be deemed not to have reached an agreement within the meaning of paragraph (2) of this Article.
- (5) Where a trial for the cancellation of a registered trademark is requested under Article 73(1)(iii) and where each of the following subparagraphs occurs after the day on which the trial for cancellation is requested, only the person that the trial for cancellation may obtain a trademark registration for the trademark that is identical, or similar to the registered trademark that has been extinguished with respect to the goods that are identical, or similar to the designated goods of the registered trademark that has been extinguished for a period of three months as of the day on which each of the following subparagraphs occurs:
 - (i) when the period under the provisions of Article 43(2) expires;
 - (ii) when a person having the trademark right abandons some of the trademark right or designated goods; or
 - (iii) when the trial decision on the cancellation of the registration of a trademark has become final and conclusive.⁷⁹

⁷⁹ Vésase: <http://www.wipo.int/clea/en/fiche.jsp?uid=kr036>

Sin embargo, el titular de la marca notoria, que no es registrada en Corea del Sur, puede proteger su derecho exclusivo en el uso de la marca notoria, en virtud de que la marca similar o idéntica a la marca notoria en Corea del Sur o Extranjera no puede ser registrada en OPIC con base en el artículo 7-(1)-ix, x, xi de LM. Aunque, en caso de que si se registra la marca similar o idéntica a la marca notoria, la marca respectiva está sujeta a la cancelación por la presentación de la demanda por el titular de la marca notoria. Con esta idea, en 1998 el Tribunal de Patente Coreana emite la sentencia de que el registro de una marca similar o idéntica a la marca notoria es nula, aunque dicha marca notoria no se registró en OPIC⁸⁰. El artículo 7-(1)-ix, x, xi establece lo siguiente:

“Unregistrable Trademarks

7.—(1) Notwithstanding Article 6, trademark registration may not be obtained in the following cases;

(ix) trademarks which are identical, or similar to, another person’s trademark which is well known among consumers as indicating the goods of that other person, or goods similar thereto, and which are used on goods that are identical or similar to such goods;

(x) trademarks which are liable to cause confusion with goods or services of another person because the trademark is recognized among consumers as designating the goods or services of that other person;

(xi) trademarks which are liable to mislead or deceive the consumers as to the quality of the goods.”⁸¹

Por otro lado, la LCCD protege a los titulares de las marcas notorias con fundamento en el artículo 2-(1). De esta manera, la marca notoria está protegida por dos leyes en Corea del Sur con el propósito de reforzar la protección, ambas leyes se complementan evitando la presencia de lagunas. Dicho artículo establece lo siguiente:

⁸⁰ Véase. [http:// www.erin.lu/asem-singapore/](http://www.erin.lu/asem-singapore/)

⁸¹ *Idem*.

“2. The definitions of terms used in this Law shall be as follows:

- (1) Acts of unfair competition shall mean any of the following acts regardless of its intention:
 - (i) an act of causing confusion with another person’s goods by using signs identical or similar to another person’s name, trade name, trademark, container or package of goods or any other sign which is widely known in Korea as an indication of goods, or by selling, distributing, importing or exporting the goods with such signs;
 - (ii) an act of causing confusion with another person’s commercial facilities or activities by using signs identical or similar to another person’s name, trade name, emblem or any other sign which is widely known in Korea as an indication of commerce;
 - (iii) In addition to the act of causing confusion provided in subparagraph (i) or (ii), an act of doing damage to distinctiveness or reputation attached to another persons sign by using the sign identical or similar to another person’s name, trade name, trademark, container or package of goods, or any other sign which is widely known in Korea as an indication of goods or commerce, or by selling, distributing, importing or exporting goods with such signs, without due cause as prescribed by Presidential Decree for instance noncommercial use;
 - (iv) an act of causing confusion about the source of origin by falsely marking the source of origin on the goods or in any advertisement, on the trade documents communicated to the public or in communications, or by selling, distributing, importing or exporting the goods marked with such a source of origin;
 - (v) an act of making a mark on goods, advertisements, trade documents communicated to the public or in communications, or selling, distributing, importing or exporting goods marked with such mark which would mislead the public into believing that the place of production, manufacture, or processing is different from the actual place of production, manufacture or processing;

(vi) an act of falsely assuming another person's goods, or an act of making a mark or advertising in at information useful for business activities which are not publicly known, has independent economic value, and has been maintained and managed as secrets through considerable efforts; or (vii) an act of using a trademark that is identical or similar to a trademark registered in any Contracting State to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as the "Paris Convention") or Contracting State to the Trademark Law Treaty by a person who is or was an agent or a representative of the owner of the trademark, within one year prior to the date on which such act was carried out, selling, distributing, importing or exporting the goods with such marks without due cause."⁸²

Aunque el titular de la marca notoria está protegido en Corea del Sur por dos leyes, sigue siendo el sujeto obligado a demostrar que su marca es notoriamente conocida en el ámbito nacional o internacional ante la autoridad administrativa competente, es decir el titular de la marca notoria tiene en todo el tiempo la carga de la prueba.

La LM no define claramente a la marca notoria, sin embargo la Guía de la Examinación de la Ley de Marca (Trademark Examination Guideline) y las decisiones de los tribunales establecen que es una marca notoria la que reúne alguna de las siguientes características:

- "a. Trademarks that are well known by those associated with particular goods or services.
- b. Trademarks that, by virtue of their strong reputation, deserve a broader scope of protection against unauthorized use on non-competing goods or services."⁸³

La OPIC toma en cuenta varios elementos de manera no limitativa para decidir si es la marca notoria o no. Estos elementos son:

⁸² Véase. <http://www.wipo.int/cjca/en/fiche.jsp?uid=kr038>

⁸³ Véase. <http://www.crin.lu/asem-singapore/>

- “a. Duration, extent, method, type of use and advertisement of the mark.
- b. Sales volume, geographical extent of the trading area.
- c. The duration and extent of use.
- d. The geographical extent of the trading area shall not be determined only by a numerical standard, but various factors such as channels of the trade, sales volume and monopolistic status of the goods or services, etc.”⁸⁴

El reconocimiento de una marca notoria no debe necesariamente en toda la península de Corea del Sur sino basta con el conocimiento del que adquiere la mercancía o servicio.⁸⁵

II. Japón.

Japón es miembro del Convenio de París desde el 15 de julio de 1899, con lo que dio origen al surgimiento de la Ley de la Competencia Desleal Preventiva (LCDP, Unfair Competition Prevention Law) en 1934 para responder a las exigencias derivadas de la revisión del Convenio de París en Hauge (1925), y en London (1934).⁸⁶

La fuente del derecho correspondiente a la marca adoptada por la legislación japonesa es el registro, en virtud de que si una persona manifiesta que usó una marca antes que otra que registró primero, no tiene derecho alguno, así la autoridad japonesa opta por el principio de registro (first-to-file rule). Este principio está señalado en la sección 8 del capítulo VII de la Ley de Marca (LM, Trademark law).

“Chapter VII: Section 8 (First-to-File Rule)

Section 8:

⁸⁴ *Idem.*

⁸⁵ Véase. <http://www.erin.lu/asem-singapore/>

⁸⁶ *Idem.*

(1) Where two or more trademark applications relating to identical or similar trademarks which are to be used on identical or similar goods or services are filed on different dates, only the earliest applicant may obtain a trademark registration for the trademark concerned.

(2) Where two or more trademark applications relating to identical or similar trademarks which are to be used on identical or similar goods or services are filed on the same date, only one applicant, agreed upon after mutual consultation among all the applicants, may obtain a trademark registration for the trademark.

(3) Where a trademark application is abandoned, withdrawn or dismissed or where an examiner's decision or trial decision on a trademark application has become final and conclusive, such application shall, for the purposes of the two preceding Subsections, be deemed never to have been made.

(4) The Commissioner of the Patent Office shall, in the case of Subsection (2), order the applicants to hold consultations for an agreement under that Subsection and to report the result thereof, within an adequate time limit.

(5) Where no agreement is reached in the consultations under Subsection (2) or where the report under the preceding Subsection is not made within the time limit designated in accordance with that Subsection, registration of the trademark concerned may be obtained only by one applicant chosen by the drawing of lots conducted in a fair and just manner by the Commissioner of the Patent Office.”⁸⁷

La marca notoria en la legislación japonesa está protegida por dos leyes, la LM, y la LCDP. Especialmente, en 1996 la LM se reforma para proteger el titular de la marca notoria reconocida en Japón o Extranjera contra la usurpación de este signo similar o idéntica sobre los productos o servicios.⁸⁸

⁸⁷ Véase: http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm

⁸⁸ Véase: <http://www.erin.lu/asem-singapore/>

La sección 4-1-X, XV, XIX, y la sección 64 (1), (2) de la LM protegen a la marca notoriamente conocida (Well-known Trademark). Dichas secciones establecen lo siguiente:

“Chapter III: Section 4(1) 1)(3)

(Unregistrable Trademarks)

Part I: Section 4(1)

Section 4:

(x) Trademarks which are well known among consumers as indicating the goods or services as being connected with another person’s business, and trademarks similar thereto, and which are used in respect to such goods or services or similar goods or services.

(xv) Trademarks which are liable to cause confusion with goods or services connected with another person’s business (other than the trademarks mentioned in paragraphs (x) to (xiv))

(xix) Trademarks which are well known among consumers in Japan or abroad as indicating the goods or services as being connected with another person’s business, and trademarks identical with or similar thereto, and which are used by the applicant for unfair intention (intention to gain an unfair profit, intention to cause damage to such another person and other unfair intentions – hereinafter the same) (other than the trademarks mentioned in each of the preceding paragraphs) in respect of such goods or services.

Chapter XII : Section 64

: (Registrability of Defensive Marks)

Section 64:

(1) The owner of a trademark right may, when his registered trademark in respect of goods has become well-known among consumers as indicating the designated goods as being connected with his business and when the use of the registered trademark by any other person in respect of goods other than the designated goods covered by the registered trademark and goods similar thereto or services similar to the designated goods is likely to cause confusion between

such goods or services and the designated goods in connection with his business, obtain a defensive mark registration of a mark identical with the registered trademark with respect to goods or services for which such possibility of confusion exists.

(2) The owner of a trademark right may, when his registered trademark in respect of services has become well known among consumers as indicating the designated services as being connected with his business and when the use of the registered trademark by any other person in respect of services other than the designated services covered by the registered trademark and services similar thereto or goods similar to the designated services is likely to cause confusion between such services or goods and designated services in connection with his business, obtain a defensive mark registration of a mark identical with the registered trademark with respect to services or goods for which such possibility of confusion exists.”⁸⁹

La sección 4-(1)-X considera una protección contra la usurpación de la marca notoria reconocida por el público consumidor o el comerciante, por un tercero no autorizado sobre los productos o servicios idénticos o similares a su marca. Conforme a esta sección 4-(1)-X de la LM, la marca respectiva no puede registrarse o puede invalidar su registro en caso de que existiera.⁹⁰

La sección 4-(1)-XV se refiere implícitamente a la marca renombrada (más allá de la marca notoria), en virtud del carácter especial que tiene entre el público consumidor, por otro lado establece que el uso de la marca notoria por un tercero no autorizado en los productos o servicios muy distintos puede inducir a la confusión o al error en el público por el canal de distribución, el grado de publicidad de la marca, alguna relación en productos o servicios, etc.⁹¹ Sin embargo, el carácter notorio debe ser probado por el titular de la marca notoria, y juzgada por la autoridad administrativa, Oficina de Patente Japonesa (Japanese Patente Office).

⁸⁹Véase. http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm

⁹⁰Véase. http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm

⁹¹Véase. http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm

En cuanto a la confusión entre dos marcas, la Suprema Corte de Tokyo toma tres criterios para calificar que existe o no el riesgo de confusión entre estas dos marcas por el público consumidor. Estos criterios son:

- “a) Apariencia de la marca.
- b) Pronunciación.
- c) Idea o concepto secundaria que tiene la marca.”⁹²

El precepto de la sección 4-(1)-XIX es considerado como una protección sobre la marca notoriamente conocida en Japón o en el extranjero contra el uso de la marca notoria por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca notoriamente conocida con el objeto de tener una ganancia ilícita o dañar el titular de esta marca protegida, bien en su persona o en su negocio, como ya lo mencionamos en el párrafo anterior, el titular debe probar la notoriedad de su marca ante la autoridad administrativa competente, para solicitar se prohíba el uso de la marca similar o idéntica a la suya en el mercado.

Conforme a la sección 64 de la LM en la legislación japonesa, el titular de la marca notoria de un producto o servicio determinado puede solicitar el registro de productos o servicios distintos, siempre y cuando el uso de la marca similar o idéntica a la marca notoria tenga alguna relación, aunque el producto o servicio que se trata, que es muy distinto, origine una confusión por parte del público consumidor.

El artículo 2-1-(i), (ii) de La LCDP (Unfair Competition Prevention Law) protege también a la marca notoria como la LM. El artículo correspondiente establece lo siguiente:

“Article 2.

(1) As used in this Law, the term “unfair competition” shall mean any act under the following:

⁹²Véase. <http://www.erin.lu/asem-singapore/>

(i) The act of using a goods or other indication (as used hereinafter, a “goods or other indication” means name connected with person’s business, tradename, trademark, mark, container or package of goods, or any other indication used for the indication of goods or business) which is identical with, or similar to, another person’s goods or other indication as to be well-known among consumers, or the act of selling, distributing, displaying for the purpose of sell or distribute, exporting or importing goods on which such a goods or other indication is used, and thereby causing confusion with another person’s goods or business;

(ii) The act of using a goods or other indication as one’s own which is identical with, or similar to, another person’s famous goods or other indication, or the act of selling, distributing, displaying for the purpose of sell or distribute, exporting or importing;”⁹³

El titular de la marca notoria puede optar por la aplicación de la LM o la LCDP o de ambas para defender su marca contra el uso de un tercero no autorizado como una especie de competencia desleal, en virtud de que ambas leyes están relacionadas indirectamente como lo manifiestan varios artículos de la LCDP.

La Oficina de Patente Japonesa toma en cuenta varios datos para calificar que una marca tiene el carácter notorio o no en el mercado nacional e internacional en la base de la Guía de la Examen de la Marca (the Examination Guidelines for Trademarks, es una especie del Comentario a la Ley de Marca aportado por el Gobierno japonesa para facilitar a la comprensión del público). Estos datos son:

- “1- a trademark actually in use and goods or services for which it is used;
- 2- the start of its use;
- 3- the length of its use;
- 4- an area where it is used;
- 5- a volume of production, certification or delivery and a scale of business

⁹³ Véase: <http://home.att.net/~jmtyndall/allpapers/Ucpl.htm>

(number of stores, an area of business, sales, an amount of sales, etc.); and
6- a method, frequency and contents of advertisement.”⁹⁴

Para comprobar estos datos, el titular de la marca notoria tiene que presentar varios medios de prueba en la Oficina de Patente Japonesa, dichas pruebas son:

“1- invoices, delivery slips, order slips, bills, receipts, account books, pamphlets, etc.;

2- printed matters (newspaper clippings, magazines, catalogues, leaflets, etc.) carrying advertisement, publicity, etc.;

3- photographs, etc. showing the use of a trademark;

4- a certificate by an advertisement agency, broadcasting agency, publisher or printer;

5- a certificate by a trade association or fellow traders;

6- a certificate by a customer of goods or services or an agent;

7- a certificate by a user; and

8- a certificate by a public organization, etc. (the state, a local public entity, a foreign embassy in Japan, a Chamber of Commerce and Industry, etc.)”⁹⁵

Consecuentemente, el solicitante de una marca tiene que investigar que la marca que le interesa registrar es marca notoria o no, esto lo puede averiguar en la Librería Digital de la Propiedad Industrial (Industrial Property Digital Library) donde se lleva un registro vigilado por la Oficina de Patente Japonesa para no violar el derecho del titular de la marca notoria.⁹⁶

III. España.

⁹⁴ Véase. http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm

⁹⁵ Véase. http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm

⁹⁶ Véase. http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm

La Ley 17/2001 de 7 de Diciembre, que entró en vigor el 31 de julio de 2002, tiene disposiciones expresas sobre las marcas notorias y las marcas renombradas dependiendo del grado del conocimiento de la marca que se trata en el mercado. Precisamente el artículo 8 del Capítulo III "Prohibiciones relativas" pertenecientes al Título II "Concepto de Marca y Prohibiciones de Registro" de dicha ley española reconoce las diferencias que existen entre estas dos marcas, siendo así una de las novedades de la Ley de Marcas (LM) del 7 de diciembre.

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

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

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

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

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a, b y c, y en el artículo 7.2.⁹⁷

A través de esta primera definición de la marca notoria y renombrada en la legislación española, por un lado fija el alcance de su protección y por el otro lado expresa la conveniencia de introducir en el ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, así respondiendo a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información. Este último consagrado por el legislador en la Exposición de Motivos de dicha ley.⁹⁸

En cuanto a la legitimación dentro de un procedimiento de nulidad o caducidad de la marca, con la vigente LM, se confiere no sólo a titular de la marca notoria sino también a las asociaciones y organizaciones de consumidores este derecho, a fin de evitar la proliferación de marcas que induzcan al consumidor al error sobre la naturaleza, propiedades, origen o calidad de un producto determinado, en consecuencia se reconoce la postura que tiene el público consumidor como el protagonista principal en el comercio aunque sea de manera indirecta.

“Artículo 59. Legitimación.

⁹⁷Véase. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html

⁹⁸Véase. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html

La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada:

a. En los casos previstos en los artículos 51 y 55.c, d, e y f, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.”⁹⁹

El titular de la marca notoria o renombrada afectada de su derecho por la utilización del signo idéntico o similar con su marca por un tercero no autorizado puede ejercer la acción declarativa de nulidad o caducidad de la marca que se trata en el base de los artículos 6, 8, 9 de capítulo III “Prohibiciones Relativas” de manera directa y del artículo 5, apartado 1, letras f) y g) de capítulo II “Prohibiciones Absolutas” de la LM de manera indirecta. Si la marca que se trata no está registrada en España, el titular de la marca notoria o renombrada puede invocar el artículo 6 bis del Convenio de París. Los artículos comentados señalan lo siguiente:

“CAPÍTULO II. PROHIBICIONES ABSOLUTAS.

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a. Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.
- b. Los que carezcan de carácter distintivo.
- c. Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el

⁹⁹ Véase. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html

destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d. Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e. Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

f. Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g. Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

h. Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como *clase, tipo, estilo, imitación* u otras análogas.

i. Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

j. Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

k. Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite

el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.

CAPÍTULO III.

PROHIBICIONES RELATIVAS.

Artículo 6. Marcas anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

a. Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i. Marcas españolas;

ii. Marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España;

iii. Marcas comunitarias.

b. Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindicquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en

los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

c. Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.

d. Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean *notoriamente conocidas* en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

a. El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

b. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

c. Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

d. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos

incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.”¹⁰⁰

Como se puede observar en el inciso d) del apartado 1 de artículo 9 de LM también prohíbe el registro de una marca similar o idéntica con el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, siempre y cuando exista un riesgo de confusión en el público consumidor al tener este un conocimiento notorio de este signo.

Debido principalmente a que diversas empresas nacionales o transnacionales utilizan su nombre comercial o razón social en los productos que elaboran una vez que adquieren una empresa de naturaleza distinta o más amplia a la de su actividad inicial no solo en el territorio nacional sino en el extranjero, es el caso de Samsung, LG, Daewoo, etc, surgen conflictos en frecuentes ocasiones, y la legislación mexicana no es la excepción lo que ha llevado a la necesidad del Poder Judicial Mexicano de establecer jurisprudencia¹⁰¹ que

¹⁰⁰ Véase. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html

¹⁰¹ Séptima Época
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 59 Sexta Parte
Página: 32

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SU DIFERENCIA. No demuestra el interesado haber usado, con anterioridad a la fecha de la marca registrada, la marca constituida por una palabra, si esta palabra se comprende dentro de su nombre comercial, pues el uso de la denominación comercial no implica el uso de la misma como marca; y si se alega que "la protección marcaria se extiende al nombre comercial y por ello la sentencia que combato debe revocarse ..." lo anterior se estima inexacto, toda vez que los artículos 214, 215 y 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen "Artículo 214. Es propiedad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, su nombre comercial; y, en consecuencia, el derecho de uso exclusivo del mismo se protegerá sin obligación de depósito o registro, en la extensión del campo de la clientela efectiva. Artículo 215. Cuando se infrinja el derecho exclusivo de uso que concede el artículo anterior, por el empleo de un nombre igual o semejante, en un establecimiento del mismo género, el propietario del nombre comercial podrá, obtenida la declaración administrativa correspondiente, presentar querrela contra el infractor para que se le impongan las penas que señala el capítulo II del título VIII de esta ley, exigir civilmente daños y perjuicios, y hacer que cese la usurpación. Artículo 96. El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo", pues del texto de estos preceptos se desprende que el

resuelvan el conflicto y delimiten tanto la utilización de una marca o nombre comercial como su ámbito de aplicación.

En teoría, no existe la necesidad de hacer efectiva la acción declarativa de nulidad o caducidad por la parte del titular de la marca notoria y renombrada, ya que una vez que se realiza el examen de la forma que realiza el órgano competente para recibir la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se encarga de realizar el examen de fondo

nombre comercial se aplica a establecimientos, en tanto que las marcas se usan para distinguir los artículos que determinada persona fabrique o produzca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 581/73. Kentucky Fried Chicken de México, S.A. 7 de noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

Octava Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Apéndice 2000

Tomo: Tomo III, Administrativa, P.R. TCC

Tesis: 433

Página: 409

MARCAS. NO SE DA LA HIPÓTESIS DE PROHIBICIÓN PARA REGISTRAR UNA MARCA DE PRODUCTOS, AUN CUANDO PUDIERA CONFUNDIRSE CON UN NOMBRE COMERCIAL.- De una interpretación armónica de los artículos 91, fracción XXIII, 106, 107 y 182 de la Ley de Invenciones y Marcas, se puede precisar que existe obstáculo para registrar sólo las marcas de servicio que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, con un nombre comercial, siempre que se aplique a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad, ya que en sentido contrario sólo se prohíbe la publicación de un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante a una marca de servicio registrada que pudiera confundirse con la denominación o giro de la empresa o establecimiento al que se pretenda aplicar el nombre comercial. La razón de lo anterior es que, los nombres comerciales siempre protegen servicios y por tanto, una marca sólo puede generar confusión con un nombre comercial cuando ampare servicios, por ende, no se da la hipótesis de prohibición de registro cuando la marca semejante ampara productos. En tales condiciones, es claro que no existe objeción para registrar una marca de productos aun cuando pudiera confundirse con un nombre comercial, pues la legislación aplicable únicamente hace referencia a marcas de servicios que se puedan confundir con los servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial sea igual o parecido.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1284/90.-Burlington Mills, S.A. de C.V.-23 de agosto de 1990.-Unanimidad de votos.- Ponente: David Delgadillo Guerrero.-Secretaría: Silvia Gutiérrez Toro.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 309, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.A.286 A.

con la finalidad de verificar que no se incurra en alguna de las prohibiciones señaladas como absolutas en la solicitud de registro de la marca.¹⁰²

Sin embargo, ya en la práctica resulta imposible debido en gran parte a la existencia de un gran número de marcas en el mercado nacional e internacional así como a la determinación de la calidad de notoria de una marca en este siglo totalmente cambiante.

Es importante tomar en cuenta que la LM española establece que en el examen de fondo que realiza la OEPM debe estar enfocado exclusivamente a analizar las prohibiciones absolutas, , suprimiendo en este examen de oficio las prohibiciones relativas, mencionando en su Exposición de Motivos las razones de conveniencia para limitar dichas facultades.

“...El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos...”¹⁰³

¹⁰² Artículo 20. Examen de fondo.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1.

2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1, letra b), la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.

¹⁰³Véase: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html

Ahora bien, cuando se origina un conflicto entre el titular de la marca notoria o renombrada y el titular de la marca similar o idéntica a la referida marca, ambas partes pueden someter el conflicto a arbitraje para conciliar sus intereses contrarios, tal opción será posible siempre y cuando que la resolución de la OEMP afecte a intereses privados por determinadas prohibiciones relativas de los artículos 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la LM, quedando excluidas, por lo tanto, los supuestos de concurrencia o no de defectos formales, o prohibiciones absolutas de registro.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Artículo 28 de la Ley de Marca. Arbitraje.

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.
2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.
3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:
 - a. Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
 - b. Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
 - c. Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.
4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral.
5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido.
6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución.

Además, el titular de la marca notoria, por un lado, puede ejercer las acciones de cesación, de reparación del daño, de adopción de medidas, de destrucción o cesión, y de publicación de sentencia en la base del artículo 41, apartado 1 de la LM. Dicho artículo establece lo siguiente:

“**Artículo 41.** Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

- a. La cesación de los actos que violen su derecho.
- b. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
- d. La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
- e. La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

...¹⁰⁵

Respectivamente, el artículo 43 refiere al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, dando los parámetros para determinarlo, el artículo 44 a las indemnizaciones

¹⁰⁵Véase. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html

coercitivas para obtener la efectividad de la sentencia, y el artículo 45 a la prescripción de acciones que tiene el titular de la marca afectada de su derecho exclusivo sobre la marca.¹⁰⁶

¹⁰⁶ **Artículo 43.** Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

- a. Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.
- b. Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- c. El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas.

Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Artículo 45. Prescripción de acciones.

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

IV. Argentina.

El carácter que tiene la marca en la legislación argentina es el atributivo y no declarativo de derecho, es decir la exclusividad de uso y propiedad de una marca se obtienen con un registro según lo establece el artículo 4 de la Ley de Marcas (LM, Ley núm. 22.362, Sancionada y promulgada el 26/XII/1980 – Publicada en Boletín Oficial el 2/I/1981)¹⁰⁷, en virtud de esta situación jurídica surgen varios conflictos entre la persona que usó la marca antes del registro ante Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y la que registró dicha marca posteriormente, o entre el titular de la marca notoriamente conocida pero no registrada conforme a la LM y la que utilizó este signo en perjuicio del titular de esa marca notoria.

Sin embargo, en 1928 este carácter atributivo de la marca en la legislación argentina tenía su límite, así está reconociendo de manera expresa el uso anterior de una marca no registrada en el asunto de “*Muller vs Schvenberg*”, y posteriormente “*Mariani e Hijos vs Internacional Harvester Co.*”, en éste el Juez aceptó la oposición de la segunda al registro de una marca solicitada por la primera, diciendo que “*aún cuando el uso no confiere derechos. en razón de la buena fe comercial que debe existir es procedente el rechazo de inscripción de toda marca como la solicitada por la parte actora para distinguir productos similares a los de la contraria que, presentando tales características, induce a confusión*”.¹⁰⁸

La protección de las marcas notorias en el ámbito argentino surge desde la suscripción de tratados internacionales, en particular con el artículo 6 bis del Convenio de

¹⁰⁷ “Artículo 4 - La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.” Verse http://www.sicc.oas.org/int_prop/nat_leg/Argentina/L22362sl.asp

¹⁰⁸ ARACAMA-ZORRAQUÍN, Ernesto D. *La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos*. RMPA, año IV, núm. 7, México, enero-junio de 1966, págs. 112 y 113.

París.¹⁰⁹ Este tratado según la Constitución de la Nación Argentina tiene la aplicabilidad en la legislación argentina, por la consecuencia del artículo 31 de la Constitución, que a la letra señala:

“Artículo 31- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859.”¹¹⁰

Y de conformidad al *“artículo 27¹¹¹ de la Constitución el Gobierno Federal tiene a su cargo las relaciones exteriores, pudiendo celebrar tratados que estén de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Pero estos tratados celebrados por el Presidente (art. 86, inc. 14)¹¹² están sujetos a la aprobación del Congreso (art. 67, inc. 19)¹¹³.”*¹¹⁴

¹⁰⁹MARTINEZ MEDRANO, Gabriel A., y SOUCASSE, Gabriela M. *Derecho de Marcas*. Editorial La Rocca, Argentina, 2000, pág. 145.

¹¹⁰ Véase, <http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/ConstitucionNacional.htm>

¹¹¹ “Artículo 27- El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.”

Véase, <http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/ConstitucionNacional.htm>

¹¹² Actualmente el artículo 99, inciso 11.

“Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules. ”

Véase, <http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/ConstitucionNacional.htm>

¹¹³ Actualmente el artículo 75, inciso 22.

“Artículo 75- Corresponde al Congreso:

Como consecuencia en la aplicación del Convenio de París en el ámbito argentino conforme a la Constitución de la Nación Argentina trajo consigo diversos problemas jurídicos principalmente por la instancia de los titulares de las marcas notorias contra la usurpación de la reputación que tiene su marca principalmente debido a la inversión que se ha hecho a través del tiempo.

En principio, la Ley argentina, dictada en 1900 cuando la estructura de la marca y sus funciones eran bien distintas a las de este siglo, sólo se aplicaba el principio de especialidad de manera estricta, este principio lo confirma el diputado Ferrer, al discutir sobre el proyecto de la Ley de Marca (Ley 3975). Sin embargo la estricta aplicación del principio de la especialidad estaba criticada severamente por los estudiosos del derecho marcario y por el Poder Judicial.¹¹⁵

Ante estos conflictos de interés, en 1907 extendieron la protección de la marca a los productos que fueren similares en su aplicación y finalidad. Las marcas "BUFACH", "PALERMO" y "VASENOL" fueron la excepción en la aplicación de esta extensión de la marca por la parte del poder judicial.¹¹⁶

De la experiencia obtenida a través del tiempo, la sociedad argentina se dio cuenta que era urgente formar un nuevo criterio para prevenir una competencia desleal, estos esfuerzos realizados por partes de la comunidad argentina cristalizó en 1937 con la adopción de la teoría de confusión entre productos. Para producir esta confusión los tribunales argentinos han mencionado las siguientes:

"a) la identidad o gran similitud entre los productos.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes." <http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/ConstitucionNacional.htm>

¹¹⁴ JORGE E., O'Farrell. *Patentes, Marcas y Diseños argentinos frente a los regímenes internacionales*. RMPA, año II, núm. 3, México, enero-junio de 1964, pág. 133.

¹¹⁵ ARACAMA-ZORRAQUÍN, Ernesto D. *La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales argentinos*. RMPA, año IV, núm. 8, México, julio-diciembre de 1966, págs. 374 y 375.

¹¹⁶ Idem.

- a) La identidad o gran similitud entre las marcas.
- b) El hecho de venderse tales productos en idénticos tipos de negocio.
- c) El hecho de crearse en el consumidor una confusión en cuanto a la procedencia del producto con la consiguiente presunta intención por parte de un comerciante de aprovechar a favor suyo la actividad o propaganda que otro realice.”¹¹⁷

La aplicación de dicha teoría de confusión se hizo válida en las marcas “Ricolore”, “Palm-Beach”, “Maderas” y “UNTISAL”, aunque la clasificación de dichas marcas es distinta que otras que solicitaron los terceros. Uno de los casos más significativos fue el de la marca “LUCKY-STRIKE”, que tenía registrada con relación a cigarrillos de la clase 21, y fue resuelto por el Juez Federal, reconociendo el derecho que tiene el titular de la marca “LUCKY-STRIKE”, British American Tobacco Co. Ltd., con la base de las disposiciones que señalan el principio de enriquecimiento de sin causa y la disposición del artículo 953¹¹⁸ del Código Civil sobre actos jurídicos contrarios a las buenas costumbres, las disposiciones de la LM se complementan con las del Código Civil que reglan actos jurídicos y el objeto de éstos¹¹⁹. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia.¹²⁰

Especialmente, en la base del artículo 953 del Código Civil, el poder judicial juzgó la conducta del que, con violación de los preceptos éticos, se apropió de una denominación ajena y, todo ello, en salvaguardia del mismo interés de los consumidores, de los productores, comerciantes y por supuesto del intercambio internacional.

¹¹⁷ Ibidem. pág. 377.

¹¹⁸ “Art.953.- El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.” Véase. <http://www.redetel.gov.ar/Normativa/Archivos%20de%20Normas/CodigoCivil.ht>

¹¹⁹ ARACAMA-ZORRAQUÍN, Ernesto D. *La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos. Ob. Cit.* pág. 118.

¹²⁰ ARACAMA-ZORRAQUÍN, Ernesto D. *La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales argentinos. Ob. Cit.* págs. 378 a 380.

Actualmente, aparte de las disposiciones conducentes en el Código Civil o Convenio de París a las marcas notorias, el titular de la marca notoria en el ámbito nacional o internacional puede invocar el inciso d) del artículo tercero y el artículo 24 de la Ley 22.362 para tener la nulidad de la marca similar o idéntica a su marca en el mercado interno o externo, presentando una solicitud ante la INPI.

Consagrado en los siguientes artículos:

“Artículo 3 - No pueden ser registrados:

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”

...

Artículo 24 - Son nulas las marcas registradas:

- a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
- b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
- c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto”.

V. Estados Unidos.

El derecho sobre la marca (Trademark law) en la legislación vigente de los Estados Unidos se encuentra regulada tanto en las leyes federales como en las leyes estatales, en la inteligencia que podemos optar por cualquiera de ellas o ambas atendiendo principalmente al interés del solicitante de la marca, por lo tanto nos encontramos el caso puede ventilarse en los tribunales federales o estatales según sea la competencia del asunto a tratar, sin embargo cabe destacar que la materia de patentes y derechos de autor es de competencia

exclusivamente federal¹²¹. Por lo que resultara conveniente sólo analizar la Ley Federal Norteamericana de Marcas denominada “The Lanham Act” referente a las marcas notorias.

A pesar de que la marca ya había sido utilizada anteriormente por comerciantes y fabricantes desde tiempos remotos en la sociedad norteamericana, no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial cuando la necesidad e interés por proteger el derecho sobre las marcas aumentó de manera considerable.

Ahora bien, debido a los constantes reclamos de las industrias y de los consumidores, Fritz Lanham, el diputado de Texas se vio en la necesidad de presentar diversos proyectos el 22 de enero de 1945, en los cuales definió a la marca como cualquier palabra, nombre, símbolo, instrumento o cualquier combinación adoptados por los comerciantes o fabricantes para identificar los productos y permitir distinguirlos de los que ponen a la venta otros comerciantes. Después de 18 meses de discusiones y observaciones por el congreso, los proyectos de Fritz Lanham fueron firmados por el Presidente Harry S. Truman el 5 de julio de 1946. Y desde entonces este Lanham Act sigue evolucionando para satisfacer a las necesidades de la sociedad nacional e internacional.¹²²

La inserción del inciso c) a la sección 43 (Title 15 of the U.S.Code 1125, 15 U.S.C. 1125) del Título VIII “FALSE DESIGNATIONS OF ORIGIN AND FALSE DESCRIPTIONS FORBIDDEN” de la Lanham Act referente a la marca notoria (Famous Trademarks), fue el resultado de la aprobación de la “Federal Trademark Dilution Act” por el Senado el 29 de diciembre de 1995, y firmada por el presidente Bill Clinton en enero de 1996.¹²³

En dicho inciso c) de la sección 43 de la Lanham Act se establece lo siguiente:

“§1125. False designations of origin and false descriptions forbidden.

¹²¹ STIM, Richard. *INTELLECTUAL PROPERTY Patents, Trademarks, and Copyright*. Editorial Delmar publisher inc., Estados Unidos, 1994, págs. 10 y 11.

¹²² Véase. <http://www.inta.org/about/lanham.html>

¹²³ ELENA DE LA FUENTE, García. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Editorial Marcial Pons, España, 1999, pág 89.

(c)

Remedies for dilution of famous marks.

(1)

The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to--

(A)

the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

(B)

the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;

(C)

the duration and extent of advertising and publicity of the mark;

(D)

the geographical extent of the trading area in which the mark is used;

(E)

the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;

(F)

the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;

(G)

the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and

(H)

whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(2)

In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 34 [15 USC §1116] unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 35(a) and 36 [15 USC §§1117(a), 1118], subject to the discretion of the court and the principles of equity.

(3)

The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.

(4)

The following shall not be actionable under this section:

(A)

Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.

(B)

Noncommercial use of a mark.

(C)

All forms of news reporting and news commentary¹²⁴.

En esta sección 43 de la Lanham Act, puede observarse que el Tribunal de los Estados Unidos toma en cuenta diversos factores, tales como la duración de la marca, el canal de la distribución de las mercancías o servicios que llevan la marca, la publicidad, etc., para calificar si una marca tiene el carácter notorio o no de manera narrativa, no así, de manera limitativa, es decir, la autoridad norteamericana tiene una facultad discrecional para determinar esta calidad especial que tiene la marca notoria.

Por otro lado, El titular de la marca notoria en virtud de la invocación de esta sección 43 de la Lanham Act puede solicitar la cancelación o la prohibición según corresponda del registro de las marcas idénticas o similares a la suya basándose en la sección 14 (15 U.S.C. 1964) o 24 (15 U.S.C. 1092)¹²⁵, o bien, tiene el derecho a recuperar los daños y perjuicios

¹²⁴ Véase. www.bitlaw.com/source/15usc/wordindex.html

¹²⁵ §1064. Cancellation of registration

A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a

result of dilution under section 43(c) [15 USC §1125(c)], by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:

(1)

Within five years from the date of the registration of the mark under this Act.

(2)

Within five years from the date of publication under section 12(c) hereof [15 USC §1062(c)] of a mark registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905.

(3)

At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 4 [15 USC §1054] or of subsection (a), (b), or (c) of section 2 [15 USC §1052] for a registration under this Act, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

(4)

At any time if the mark is registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, and has not been published under the provisions of subsection (c) of section 12 of this Act [15 USC §1062].

(5)

At any time in the case of a certification mark on the ground that the registrant (A) does not control, or is not able legitimately to exercise control over, the use of such mark, or (B) engages in the production or marketing of any goods or services to which the certification mark is applied, or (C) permits the use of the certification mark for purposes other than to certify, or (D) discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies:

Provided, That the Federal Trade Commission may apply to cancel on the grounds

specified in paragraphs (3) and (5) of this section any mark registered on the principal register established by this Act, and the prescribed fee shall not be required. Nothing in paragraph (5) shall be deemed to prohibit the registrant from using its certification mark in advertising or promoting recognition of the certification program or of the goods or services meeting the certification standards of the registrant. Such uses of the certification mark shall not be grounds for cancellation under paragraph (5), so long as the registrant does not itself produce, manufacture, or sell any of the certified goods or services to which its identical certification mark is applied.

§1092. Publication; not subject to opposition; cancellation

ocasionados por el infractor del derecho marcario, posteriormente puede solicitar una orden del tribunal para destruir los mercancías que son objeto de la imitación de la marca notoria según lo establecido en las secciones 35 (15 U.S.C. 1117) y 36 (15 U.S.C. 1118)¹²⁶ de la Lanham Act.

Marks for the supplemental register shall not be published for or be subject to opposition, but shall be published on registration in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office. Whenever any person believes that he is or will be damaged by the registration of a mark on this register, including as a result of dilution under section 43(c) [15 USC §1125(c)], he may at any time, upon payment of the prescribed fee and the filing of a petition stating the ground therefor, apply to the Director to cancel such registration. The Director shall refer such application to the Trademark Trial and Appeal Board which shall give notice thereof to the registrant. If it is found after a hearing before the Board that the registrant is not entitled to registration, or that the mark has been abandoned, the registration shall be canceled by the Director. However, no final judgment shall be entered in favor of an applicant under section 1(b) [15 USC §1051(b)] before the mark is registered, if such applicant cannot prevail without establishing constructive use pursuant to section 7(c) [15 USC §1057(c)].

¹²⁶ §1117. Recovery for violation of rights; profits, damages and costs; attorney fees; treble damages

(a)

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 43(a), (c), or (d) [15 USC §1125(a), (c), or (d)], or a willful violation under section 43(c) [15 USC §1125(c)], shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 29 and 32 [15 USC §§1111, 1114], and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

(b)

In assessing damages under subsection (a), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever is greater, together with a reasonable attorney's fee, in the case of any violation of section 32(1)(a) of this Act (15 U.S.C. 1114(1)(a)) or section 110 of the Act entitled "An Act to incorporate the United States Olympic Association", approved September 21, 1950 (36 U.S.C. 380) that consists of intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (as defined in section 34(d) of this Act (15 U.S.C. 1116(d)), in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services. In such cases, the court may in its discretion award prejudgment interest on such amount at an annual interest rate established under section 6621 of the Internal Revenue Code of 1954 [26 USC §6621], commencing on the date of the service of the

La sección 45 (15 U.S.C. 1127) de la Lanham Act define el aguamiento o dilución (dilution) como la reducción de la capacidad de la marca notoria para identificar y distinguir los productos o servicios, sin considerar la presencia o no de la competitividad entre el titular de la marca notoria y el tercero, o si existe una inducción a la confusión,

claimant's pleadings setting forth the claim for such entry and ending on the date such entry is made, or for such shorter time as the court deems appropriate.

(c)

In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 34(d) (15 U.S.C. 1116(d)) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual

damages and profits under subsection (a), an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of--

(1)

not less than \$ 500 or more than \$ 100,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or

(2)

if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than \$ 1,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.

(d)

In a case involving a violation of section 43(d)(1) [15 USC §1125(d)(1)], the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than \$ 1,000 and not more than \$ 100,000 per domain name, as the court considers just.

§1118. Destruction of infringing articles

In any action arising under this Act, in which a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 43(a) [15 USC §1125(a)], or a willful violation under section 43(c) [15 USC §1125(c)], shall have been established, the court may order that all labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles, and advertisements in the possession of the defendant, bearing the registered mark or, in the case of a violation of section 43(a) [15 USC §1125(a)] or a willful violation under section 43(c) [15 USC §1125(c)], the word, term, name, symbol, device, combination thereof, designation, description, or representation that is the subject of the violation, or any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation thereof, and all plates, molds, matrices, and other means of making the same, shall be delivered up and destroyed. The party seeking an order under this section for destruction of articles seized under section 34(d) (15 U.S.C. 1116(d)) shall give ten days' notice to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought (unless good cause is shown for lesser notice) and such United States attorney may, if such destruction may affect evidence of an offense against the United States, seek a hearing on such destruction or participate in any hearing otherwise to be held with respect to such destruction.

error o engaño, de esta manera la legislación norteamericana protege a los titulares de las marcas notorias en la sociedad.

El inciso 1) de la sección 32 (15 U.S.C. 1114) del Titulo VI "REMEDIES" de la Lanham Act se aplica también de manera indirecta a la marca notoria refiriéndose al riesgo de confusión.

"§1114. Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers

(1)

Any person who shall, without the consent of the registrant--

(a)

use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b)

reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such

imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.”¹²⁷

Entendiendo que el riesgo de confusión surge cuando una marca origina una relación de afiliación, asociación entre las diversas empresas por parte del público consumidor. En este sentido, el tribunal norteamericano ha emitido diversas sentencias pronunciándose en contra de la usurpación de la reputación (Goodwill) en la marca notoria, escapando así, al principio de la especialidad que tiene una marca ordinaria en el mercado. Es ejemplo, los asuntos de *Bacardi & Co. v. Bacardi Mfg. Jewelers Co.*, *Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Short Co.*, y *Carling Brewing Co. v. Phillip Morris, etc.*, fueron resueltos con lo establecido en dicha sección 32 de la Lanham Act.¹²⁸

La diferencia entre el riesgo de confusión y la dilución consiste en que el primero enfoca principalmente a las representaciones que sobre los consumidores genera la coexistencia de los signos en el tráfico de servicios y productos , y el segundo persigue fundamentalmente mantener la integridad de la especial función distintiva de la marca.

¹²⁷ Véase. www.bitlaw.com/source/15usc/wordindex.html

¹²⁸ MONTIANO MONTEAGUDO, Monedero. *Ob. Cit.* pág. 120.

CAPITULO QUINTO.

EFECTO JURÍDICO DE LA MARCA NOTORÍA EN EL ÁMBITO VIRTUAL. LA INTERNET.

I. Evolución de la INTERNET.

El origen de la Internet, abreviatura de Internetwork system (sistema de intercomunicación de redes), lo encontramos en la necesidad militar de proteger el sistema de la información frente a la amenaza de una guerra nuclear, en virtud de que la tensión era muy alta entre Estados Unidos y el bloque soviético en los años 60.¹²⁹

En 1969, el Departamento de Defensa estadounidense, a través de la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, Advanced Research Projects Agency), creó una red para solucionar el problema antes referido, nombrándola "ARPANet", uno de los primeros antecedentes de la actual Internet.¹³⁰

En los setenta, gracias a la enorme utilidad que representa el utilizar este medio de comunicación eléctrica denominada ARPA, diversas instituciones públicas y privadas se dieron cuenta que accediendo a la red resultaba más fácil obtener la información que requerían en comparación con los medios existentes en esa época, por lo que ARPA estableció conjuntos de reglas llamados *Protocolos*, que ayudaron hacer posible todas las comunicaciones entre los interesados.¹³¹

Ahora bien, ya en los años ochenta y noventa, el potencial enorme que representaba esta nueva forma de comunicación, obligo no solo a instituciones públicas o privadas, si no que fue totalmente necesario que los particulares se conectaran a esta red para obtener de manera más rápida y fácil toda la información que estos requerían.

¹²⁹ Véase. <http://jamillan.com/histoint.htm>

¹³⁰ WYATT, Allen L. *La magia de Internet*. traducido por Luis Antonio Magaña Pinena, Editorial McGraw-Hill, México, 1995, págs. 8 y 9.

¹³¹ *Idem*.

En el caso concreto de México, logro su primera conexión a Internet a través del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el cual utilizó una línea privada analógica de cuatro hilos para conectarse a la Universidad de Texas con una velocidad de 9600 bits por segundo.¹³²

Actualmente el uso de la Internet en la vida cotidiana es muy importante ya que vivimos en una sociedad en la que la información es fundamental para tomar decisiones correctas, por lo anterior el acceso a la Internet ha ido cambiando y ahora el público en general puede acceder fácilmente a ella dejando atrás el periodo en el que solo científicos y militares tenían acceso a este novedoso medio de comunicación, la Internet ha trascendido del tal manera que ahora esta red equivale al desarrollo y potencia de todo un país, consecuentemente es de importancia resaltar que toda persona que tiene información en sus manos tiene poder político y económico, logrando con ello que hoy en día la información correcta y oportuna sea mas valiosa inclusive que un diamante o que todo el oro del mundo, con el desarrollo de la Internet no existen fronteras entre los países, ni distancias entre personas de distintas ciudades, gracias al uso de la Internet un estudiante de la UNAM puede presenciar una conferencia impartida en una universidad de Corea del Sur sin estar físicamente en el lugar o pueden reunirse a una determinada hora los representantes legales de una empresa multinacional residentes en diversos países para discutir sobre una estrategia comercial para aumentar las ventas, sin la necesidad de trasladarse a un lugar determinado, convirtiéndose así en una útil y esencial herramienta de trabajo.

II. Utilidad de la INTERNET en el Mercado.

a) Correo electrónico.

Actualmente es el medio mas utilizado en el espacio virtual, gracias a la facilidad de manejo, transferencia inmediata, bajo costo y seguridad que tiene este medio de comunicación, por lo que todas las instituciones públicas o privadas y los particulares lo

¹³² Véase. <http://www.albanet.com.mx/articulos/HISTORIA.htm>

utilizan para comunicar los asuntos de su interés. Es como un sistema de mensajería de alcance mundial. Además de esta función, los usuarios de dicho servicio pueden enviar documentos importantes en el correo electrónico, motivo por el cual es el medio de comunicación más importante y de mayor uso hoy en día.

b) Acceso a bancos de información.

Utilizando herramientas de búsqueda como lo son google, yahoo, symmani, altavista, lycos, etc. los usuarios de servicio que ofrece la Internet, pueden acceder a cualquier información de una manera rápida y sencilla, sin la necesidad de trasladarse a una biblioteca pública o privada, ahorrando así tiempo y dinero. Por ejemplo, si un extranjero se interesa en un proyecto estatal que propone el gobernador del Estado de Chiapas, esta persona tiene que conocer las leyes respectivas, la situaciones políticas y económicas actual, los movimientos del subcomandante "Marcos" y su Ejército Zapatista de Liberación Nacional, etc., para poder decidir si existe ganancia futura en la participación en este proyecto y toda esta información la puede obtener fácilmente de la Internet sin trasladarse a Chiapas, con la facilidad de acceder a la red desde su país.

c) Conexión entre las empresas del mismo linaje.

Es una herramienta de trabajo altamente utilizada por la mayoría de las empresas multinacionales principalmente por la ubicación de sus gerentes en los diversos estados en los que tienen sucursales, es casi imposible estar presente en todos ellos sin que implique pérdida de tiempo y dinero valiosos para la empresa, es por ello que a través de la conexión entre las empresas de misma linaje se pueden discutir temas de interés al mismo tiempo y cara a cara en pantalla, o teniendo acceso a la información que se desea transmitir por el chat.

Por otro lado, la comunicación entre los diferentes departamentos de una empresa de magnitudes superiores, se ha facilitado de manera sorprendente en virtud de que un

trabajador que labora en el primer piso puede enviar un documento para la firma de un superior que labora en el octavo piso sin la necesidad de llevar el documento físico personalmente, todo ello se puede realizar mediante un programa codificado obteniendo seguridad y certeza de que el documento llegó a su destino evitando eficazmente el desperdicio de energía, tiempo y papel lográndose un beneficio para la empresa.

d) Capacitación de empleados.

Hoy en día las grandes multinacionales crean dentro de sus instalaciones verdaderas universidades cibernéticas con el fin de capacitar a sus empleados enfrentando con éxito el constante cambio económico y tecnológico de este siglo o simplemente para darles nuevos conocimientos con la finalidad de desarrollar la capacidad de sus trabajadores, estando concientes que en la medida en que los trabajadores de una empresa tengan mayor capacidad y armas con que defenderse ante la competencia, mayor será su grado de desarrollo. Anteriormente estas empresas al no tener otra alternativa, mandaban a sus trabajadores a distintas universidades extranjeras para que se capacitaran y conocieran los mercados exteriores, actualmente esa capacitación es mucho sencilla y económica ya que ya no hay necesidad de que los trabajadores se trasladen a un país extranjero para tomar sus clases en una universidad famosa y todo gracias a la Internet y a los programas de universidad cibernética especialmente creados con ese fin.

e) Negocio.

El negocio es sin duda la utilidad mas importante que tiene la Internet, debido a los intereses de los titulares de las marcas o los representantes de varias empresas nacionales o internacionales para ampliar su mercado, utilizando la Internet como un medio para a clientes presentes y futuros haciendo campañas publicitarias en los distintos idiomas que se dominan en las regiones en las que quiere comerciar su producto.

El público consumidor utiliza la Internet para comprar algunas mercancías o servicios de una empresa determinada, o tal vez contratar con una empresa para algún servicio que requiera, por lo que el gobierno de cada país legisla en este aspecto para tener la seguridad jurídica y procurar la protección de los intereses de los usuarios de la Internet, México no es la excepción. Propiamente, del artículo 89 al artículo 272 del Título "DEL COMERCIO ELECTRONICO" del Código de Comercio regulan los aspectos a tratar en el espacio virtual.

Cada vez con mayor frecuencia los titulares de las marcas notorias se interesan en la utilidad que significa la Internet en el comercio, esto por la facilidad con la que los consumidores tienen acceso a toda la información que requieren para adquirir un producto o servicio determinado que deseen comprar, con la simple conexión a la red tecleando el nombre de una empresa o producto podrán saber cual es la sucursal mas cercana a su domicilio o los precios de los productos y servicios inclusive pueden realizar sus compras a través de la Internet apretando una tecla en la comodidad de su hogar, los titulares de las marcas notorias se están dando cuenta del gran peso que tiene la Internet en el mercado ya que si el publico consumidor desea saber, por ejemplo, el precio de un tenis de marca "Nike", y la ubicación de tienda más cercana a su casa, va a buscar de manera intuitiva a través de la dirección de <http://www.nike.com>, o mediante un buscador insertando la palabra "Nike" en el espacio de un herramienta de maquina que mas le agrade.

III. Nombre de Dominio.

a) Naturaleza Jurídica.

Hay discusiones en cuanto a la naturaleza jurídica del Nombre de Dominio por motivo de la tecnología en esta Sociedad de información, sin embargo, la mayoría de los doctrinas se inclinan a la doble naturaleza jurídica de este tecnología.

Una de las doctrinas en este sentido, sería el de Ángel García Vidal, según este español, los nombres de dominio "*asuman una doble función. De un lado, son direcciones que permiten localizar los recursos presentes en Internet. De otro, pueden asumir una eficacia distintiva equiparable a la de los demás signos distintivos. Esta doble naturaleza es patente cuando se utiliza un nombre de dominio que se corresponde con distintivos ya existentes*".¹³³ Afirmando la teoría de este autor esta se encuentran diversas sentencias de los tribunales de Estados Unidos, Alemania, Italia y España, entre otros.

En la etapa incipiente de Internet, la naturaleza jurídica del Nombre de Dominio es un mero instrumento o producto de la tecnología para facilitar la fluidez en autopistas de la información, por lo que la naturaleza jurídica explicada por Fernando Carabajo Cascón está aceptada por los estudiosos del derecho. Según este autor, "*el nombre de dominio no es, << a priori >>, más que un expediente técnico mnemotécnico dentro de un sistema de comunicación telemático como es el <<Domain Name System>>; una dirección electrónica alfanumérica (el núcleo o parte esencial de la misma) que hace posible la comunicación fluida de información entre los distintos equipos informáticos conectados a la red*"¹³⁴.

Sin embargo, esta naturaleza jurídica trasformó con el tiempo en la doble naturaleza jurídica de esta tecnología, en virtud de que varios empresarios usan este nombre de dominio para asociar sus actividades, sus productos o servicios en el comercio electrónico en Internet. Consecuentemente el nombre de dominio significa el surgimiento de un nuevo tipo de signo distintivo de extraordinaria importancia para el empresario que opera en la red.

b) Concepto.

El concepto del nombre de dominio se encuentra en una parte de Políticas Generales de Nombres de Dominio publicados por la institución NIC-México. Se dice que el Nombre

¹³³ ANGEL GARCÍA, Vidal. *Derecho de Marcas e Internet*. Editorial Tirant Lo Blanch, España, 2002, págs. 68 y 69.

¹³⁴ FERNANDO CARBAJO, Cascon. *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombre de Dominio en Internet*. Editorial Arazadi, España, 1999, pág. 44.

de Dominio “*representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet*”¹³⁵.

La OMPI, a su vez, define en el artículo primero de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas notoriamente Conocidas, que el Nombre de Dominio es “*una serie alfanumérica que corresponde a una dirección numérica en Internet*”¹³⁶. Y 1.4 Punto v) de notas sobre el Artículo 1 de las notas explicativas como un complemento de dicha recomendación, se explica detalladamente el nombre de dominio. Dichas notas establecen lo siguiente:

“1.4 Punto v). Los “nombres de dominio” de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como “dirección del protocolo Internet” o “dirección IP”) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica.”¹³⁷

A consecuencia de que las computadoras en Internet, sólo entienden una dirección llamada “dirección IP (Internet Protocol, IP)”, formada por series de cuatro números separados por un punto, cada uno de los cuales puede tomar valores entre 0 y 255, por ejemplo, 209.45.573.095, los seres humanos tienen que desarrollar una manera más fácil para recordar las direcciones, por lo que surgió el Sistema de Nombres por Dominio (Domain Name System, DNS). Mediante dicho sistema, las personas sólo recuerdan una dirección, por ejemplo, <http://www.derecho.unam.mx> en lugar de memorizar los números 234.308.21.030.¹³⁸

¹³⁵ Véase. <http://www.nic.mx/es/Políticas.Dominios>.

¹³⁶ Véase. http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/doc/pub833.doc

¹³⁷ Véase. http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/doc/pub833.doc

¹³⁸ JULIAN MARTINEZ, Valero y CARLOS ESELLAY, Benchimal, *Interesante!! INTERNET para TORPES*. Editorial Anaya Multimedia, España, 1996, págs. 32 y 33.

c) Estructura.

En la dirección <http://www.derecho.unam.mx>, las iniciales “http://” significan “Hypertext Transfer Protocol”, y es el protocolo, que no es otra cosa que un conjunto de reglas que determinan cómo se realiza el intercambio de datos, utilizado en Internet para comunicarse entre los diferentes equipos. Las iniciales “www” son la sigla de “World Wide Web”, red de redes, o telaraña mundial en español. Ambos elementos se encuentran siempre presentes en los nombres de dominio pero no forman parte de éstos. Por lo que el nombre de dominio es [derecho.unam.mx](http://www.derecho.unam.mx).¹³⁹

El nombre de dominio se lee de derecha a izquierda, y está constituido de primer, de segundo, y de tercer o ulterior nivel.

Es ejemplo, en la dirección [derecho.unam.mx](http://www.derecho.unam.mx), <<mx>> corresponde el dominio principal o primer nivel (Top Level Domain, TLD), consiste en dos o tres letras en la parte derecha de la dirección. Hay dos tipos de dominios de primer nivel: los genéricos y los nacionales. Los genéricos son <<com>> para compañías comerciales, <<net>> para los proveedores de red, <<org>> para las organizaciones, <<edu>> para la educación, <<gov>> para el gobierno (no militar), y <<mil>> para el militar. Y en 16 de noviembre de 2000 por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) introdujeron otros siete TLD, <<biz>> para las personas que realicen actividades empresariales, <<info>> para cualquier persona, <<pro>> para los profesionales, <<name>> para uso personal, <<coop>> para las sociedades cooperativas, <<museum>> para las entidades que cumplan los requisitos de la definición de museo dada por el Internacional Council of Museums, y <<aero>> para la comunidad de transporte aéreo. Los nacionales incluyen una referencia territorial, por lo que cada país tiene su propio código designado conforme la norma ISO 3166, por ejemplo, <<mx>> para México, <<es>> para España, <<kr>> para Corea del Sur, etc.¹⁴⁰

¹³⁹ FERNANDO CARBAJO, Cascon. *Ob. Cit.* pág. 35.

¹⁴⁰ ANGEL GARCÍA, Vidal. *Ob. Cit.* págs. 58 a 60.

El dominio de segundo nivel (Second Level Domain, SLD), situada a la izquierda de TLD, tiene que ser diferente que otras SLD, en virtud de que es el diferenciador que verdaderamente capta la dirección de cada ordenador. Por ejemplo, <<unam>> en la dirección *derecho.unam.mx*, es el SLD.¹⁴¹

El dominio de tercer o ulterior nivel, es una especie de diferenciador en la dirección IP, por ejemplo, <<derecho>> en la dirección *derecho.unam.mx*, es el dominio de tercer nivel (Third Level Domain, TLD), así sucesivamente puede especificar la dirección que quiera el diseñador de una página de web.¹⁴²

Entre los dominio de primer, segundo, tercero y ulterior nivel, sólo TLD, y SLD están sujetos al registro de dichos dominios ante la institución competente, para esta tesis, nos interesan el segundo nivel, en virtud de que mediante este SLD puede ser diferenciado varias páginas en el mar de la información.

d) Organización y gestión del sistema de nombres de dominio (Domain Name System, DNS).

La adjudicación y administración de los nombres de dominio de primer nivel genérico (general Top Level Domain, gTLD) y de códigos de países (Country Code Top Level Domain, ccTLD) son competencia de la autoridad llamada la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), que es creada por un documento conocido como Libre Blanco, que es presentado por el gobierno de Estados Unidos, el 5 de junio de 1998.¹⁴³

Esta organización, sin fines de lucro que opera a nivel internacional, está dedicada a *“preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia, lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de Internet y desarrollar las*

¹⁴¹ *Ibidem.* págs. 60 y 61.

¹⁴² *Ibidem.* pág. 61.

¹⁴³ *Ibidem.* pág. 63.

*normativas adecuadas a su misión por medio de proceso "de abajo hacia arriba" basados en el consenso"*¹⁴⁴.

El SLD está adjudicado y administrado, desde la creación del DNS, por la Autoridad de Números Asignados de Internet (Internet Assigned Numbers Authority, IANA), un organismo dependiente del Gobierno de los Estados Unidos. A su vez, IANA delegó la realización de las funciones a las instituciones denominados Network Information Centres (NICs).¹⁴⁵

Por su parte, la delegación para el registro de los nombres de dominio de carácter nacional corresponde actualmente en ARIN, sirviendo a Estados Unidos, Canadá y el África Sud-Sahara, RIPE NCC, sirviendo a Europa y parte de África, APNIC sirviendo a Asia y el Pacífico, y LANIC sirviendo a Latinoamérica y el Caribe. Y estos centros, a su vez, autorizan a diferentes entidades según cada país.¹⁴⁶

Consecuentemente, el registro de nombre de dominio bajo ccTLD.mx, es administrada por el Centro de Servicios de Información y Registro en Internet, NIC-México, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey por delegación de IANA e ICANN, de acuerdo a los principios contenidos en el documento RFC 1591.¹⁴⁷

IV. El Instrumento Oficial aportado para resolver los Conflictos entre las marcas notorias y el nombre de dominio, y los casos reales.

a) Internacional.

¹⁴⁴ Véase. <http://www.icann.org/tr/spanish.html>

¹⁴⁵ ANGEL GARCÍA, Vidal. *Ob. Cit.* pág. 62.

¹⁴⁶ *Idem.*

¹⁴⁷ Véase. <http://www.nic.mx/es/Politiclas.Dominios#anexd>

En la primera etapa de la Internet, no había conflictos como los que surgen en este siglo, en virtud de que la Internet fue usada por una minoría, principalmente científicos, militares, y en las universidades, sin embargo, con el tiempo, debido al aumento en el número de usuarios de este nuevo servicio en el mercado, las empresas empezaron a interesarse en utilizar un nombre de dominio que coincidiera con su nombre comercial o marca. Esta particularidad hace que los nombres de dominio sean susceptibles de tener valor económico. Son un verdadero polo de atracción comercial para transacciones electrónicas, y constituye, junto con las marcas y patentes un activo inmaterial cada vez más valioso, por lo que tener un nombre conocido o deducible es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet.

Debido al carácter de accesibilidad por todos los usuarios del Mundo que distingue a la Internet, han surgido diversos litigios, principalmente entre el titular de la marca y el de nombre de dominio, por lo que fue necesario que las comunidades internacionales establecieran reglamentos, recomendaciones e instituciones, utilizando conferencias o consultas, mediante los cuales se busca solucionar estos choques de intereses. Los productos de estos esfuerzos por la parte de las comunidades internacionales son, entre otros, Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de OMPI, Práctica óptimas sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD de OMPI, UDRP de ICANN, etc.

El UDRP se aplica a gTLD, por ejemplo, .aero, .biz, .com, .coop, .info, .museum, .name, .net, y .org, por lo que las disputas sobre ccTLD se resuelven por las políticas que establece cada País, en México sería política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX. Los conflictos se resuelven, mediante varios proveedores de servicios de resolución de disputas aprobados por ICANN, disponibles las listas de estas instituciones en la página de Web <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.¹⁴⁸ En caso de México, el competente para resolver la disputa es únicamente el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

¹⁴⁸ Véase. <http://www.internic.net/faqs/udrp.html>

El procedimiento de juicio ante uno de los proveedores se inicia por la presentación de la demanda por parte del titular de marca notoria lesionada para reclamar su derecho exclusivo, cumpliendo necesariamente los tres requisitos señalados en el Párrafo 4. a) de UDRP adoptado por ICANN. para proceder este juicio. Dicho párrafo establece lo siguiente:

"4. Mandatory Administrative Proceeding.

This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a "Provider").

a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present¹⁴⁹.

El caso de *Nike.net*, con número de expediente D2000-1220 en el Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI, se empezó con la demanda por parte del titular de la marca Nike en 24 de agosto de 2000, en virtud de que el señor Jeff Solomon registró el nombre de dominio denominado *Nike.net* en 31 de mayo de 1998 en perjuicio del titular de la marca Nike, que uso desde 1971, y que el titular de dicho nombre de dominio usó su página para una mera explicación de instalación de programas de distintas empresas. Por el fracaso de la negociación para que transmitiera dicho nombre de dominio al titular de la marca Nike, se inició dicho procedimiento ante uno de los proveedores aprobados por

¹⁴⁹ Véase: <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>.

ICANN, y dicho caso fue resuelto en favor del titular de la marca Nike con el fundamento de que la marca Nike es una marca notoriamente conocida, por el único panelista Jeffrey M. Samuels en 6 de noviembre de 2000.¹⁵⁰

Otro caso de conflicto entre el titular de la marca notoria y el de nombre de dominio resuelto por la institución anterior, fue el caso de *Nivea.org*, con número de expediente D2000-1760. Dicho caso fue presentado el 9 de diciembre de 2000 por el titular de la marca Nivea, Beiersdorf AG que tiene su establecimiento principal en Alemania, contra el titular de nombres de dominio *Nivea.org* registrada en 7 de febrero de 2000, en virtud de que el titular de la marca Nivea uso su marca desde 18 de marzo de 1913, y dicha marca fue reconocido por la publicación y la calidad en el Mundo. Dicho caso fue resuelto por el panelista Bernhard F. Meyer-Hauser en 12 de febrero de 2001, a favor del titular de la marca Nivea, con el fundamento de que la marca Nivea es una marca notoriamente conocida, así ordenando a la demandada la transmisión de dicho nombre de dominio *Nivea.org*.¹⁵¹

Los conflictos como la anterior índole, pueden encontrarse en la página de Web <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list.html> por orden alfabética de nombre de dominio, por la fecha de inicio de procedimiento, por el número de expediente, o por la fecha de resolución.

El OMPI, a su vez, emite un artículo para facilitar la resolución de los conflictos entre el titular de la marca notoria y el de nombres de dominio, dicho artículo establece lo siguiente:

“Artículo 3. Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe

1) [Protección de las marcas notoriamente conocidas] Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los

¹⁵⁰ Véase. <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1120.html>

¹⁵¹ Véase. <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1760.html>

identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.

2) [Consideración de la mala fe] En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia.”¹⁵²

La ventaja que tienen las partes ante uno de los proveedores aprobados por ICANN son menor costo, aproximadamente 1000 o 2000 dólares, la rápida solución, en virtud de que solo cuenta con dos meses para emitir una resolución, sin embargo, la gran desventaja es que la parte, que considera afectada de su derecho, puede entablar una demanda judicial ante los órganos competentes, al principio, durante o al final del procedimiento de dichas proveedores. En otras palabras, el procedimiento administrativo que resuelve el conflicto, es opcional para las partes en base del párrafo 4 k) del UDRP.

“k. Availability of Court Proceedings. The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded. If an Administrative Panel decides that your domain name registration should be canceled or transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel's decision before implementing that decision. We will then implement the decision unless we have received from you during that ten (10) business day period official documentation (such as a copy of a complaint, file-stamped by the clerk of the court) that you have commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted under Paragraph 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is

¹⁵² Véase: http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/doc/pub833.doc

either the location of our principal office or of your address as shown in our Whois database. See Paragraphs 1 and 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we receive such documentation within the ten (10) business day period, we will not implement the Administrative Panel's decision, and we will take no further action, until we receive (i) evidence satisfactory to us of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory to us that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to continue to use your domain name”¹⁵³.

El solicitante de un nombre de dominio puede realizar una búsqueda en la página de Web <http://www.arbiter.wipo.int/trademark/index.html> para evitar el futuro conflicto con el titular de la marca, en virtud de que dicha página esta relacionada con las oficinas de marca de varios países.

b) Estados Unidos.

Es el país de origen de la propia Internet, por lo que lógicamente se han producido más casos de disputas en nombres de dominio que en otros países, el caso más importante o significativo sin duda fue el caso “Panavision”. En este asunto, el señor Dennis Toppen registró el nombre de dominio “*panavision.com*”, con el propósito de vender dicho dominio con el precio de trece mil dólares a la empresa Panavision Internacional L.P., que es el titular de la marca Panavision, pero dicha empresa en lugar de entregar esta cantidad de dinero al señor Dennis Toppen, empezó el juicio ante la Corte del distrito de California. La sentencia fue en favor de la titular de la marca Panavision el 5 de noviembre de 1996, con el fundamento de que el acto del señor Dennis Toppen viola la Ley Federal de Dilución de Marca de 1995 y la Ley Antidilución de California, ya que la marca Panavision es una

¹⁵³ Véase. <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>.

marca famosa, y se ve afectada en su capacidad distintiva en el mercado por el *squetter* o especulador.¹⁵⁴

La *cybersquatting* o ciberocupación ilegal procede por el principio de “primero en tiempo, primero en servicio (first-come, first service) en el nombre de dominio, sobre todo, en Estados Unidos, surgieron disputas por dicho principio, especialmente en perjuicio del titular de la marca notoriamente conocida. Por lo que no sólo se presentó, entre otros, el caso “*Panavision.com*”, sino “*MTV.com*”, etc.

El aumento en este tipo de disputas, obligó al Presidente William Jefferson Clinton a firmar la denominada “Anticybersquatting Consumer Protection Act” después de pasar al Senado para su revisión, dicha ley fue codificado en la sección 43 d) de Lanham Act (15 U.S.C. 1125 d)), con la específica misión de detener la denominada ciberocupación.¹⁵⁵ Dicha sección establece lo siguiente:

“§1125. False designations of origin and false descriptions forbidden

(d)

Cyberpiracy prevention.

(1)

(A)

A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person--

(i)

¹⁵⁴ Véase. <http://www.econolink.com.ar/derintern/derinte3.htm>.

¹⁵⁵ Véase. <http://www.fmew.com/archive/cybersquat/>

has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and

(ii)

registers, traffics in, or uses a domain name that--

(I)

in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;

(II)

in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or

(III)

is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18, United States Code, or section 220506 of title 36, United States Code.

(B)

(i)

In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to--

(I)

the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;

(II)

the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;

(III)

the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;

(IV)

the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;

(V)

the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;

(VI)

the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VII)

the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VIII)

the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and

(IX)

the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c)(1) of section 43 [subsec. (c)(1) of this section].

(ii)

Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.

(C)

In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark.

(D)

A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is the domain name registrant or that registrant's authorized licensee.

(E)

As used in this paragraph, the term "traffics in" refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, and any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.

(2)

(A)

The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if--

(i)

the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c); and

(ii)

the court finds that the owner--

(1)

is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or

(II)

through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by--

(aa)

sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and

(bb)

publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action.

(B)

The actions under subparagraph (A)(ii) shall constitute service of process.

(C)

In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which--

(i)

the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or

(ii)

documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.

(D)

(i)

The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. Upon receipt of written notification of a filed, stamped copy of a complaint filed by the owner of a mark in a United States district court under this paragraph, the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority shall--

(I)

expeditiously deposit with the court documents sufficient to establish the court's control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name to the court; and

(II)

not transfer, suspend, or otherwise modify the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court.

(ii)

The domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order.

(3)

The civil action established under paragraph (1) and the in rem action established under paragraph (2), and any remedy available under either such action, shall be in addition to any other civil action or remedy otherwise applicable.

(4)

The in rem jurisdiction established under paragraph (2) shall be in addition to any other jurisdiction that otherwise exists, whether in rem or in personam.”¹⁵⁶

c) México.

El conflicto mas significativo entre el titular de la marca notoria y el de nombre de dominio en la dirección .MX fue el caso *kellogg.com.mx*, con número de expediente DMX2001-003, y resuelto por el panelista Roberto A. Bianchi de Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI el 13 de septiembre de 2001, aplicando la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio para .MX adoptado por el NIC-México.¹⁵⁷

El Señor Luis Álvarez, con domicilio en Juárez 189, Col. Centro, Jiutepec, Morelos 62550, México, registro el nombre de dominio *kellogg.com.mx* el 8 de agosto de 2000, en perjuicio del titular de la marca 118150 KELLOGG'S, en virtud de que dicha marca fue concedida el 22 de abril de 1964, y solicitada el 4 de febrero de 1964 bajo número de expediente 114043 para proteger a "toda clase de alimentos y sus ingredientes con excepción expresa de cereales de todas clases, especialmente cereales preparados tales como avena, trigo, maíz, cebada, centeno, arroz y especialmente hojuelas tostadas de maíz". La resolución fue favorable al titular de la marca KELLOGG'S, invocando la marca notoriamente conocida, a su vez, el demandante comprobó los tres requisitos para proceder a solicitar la cancelación o transmisión del titular de nombre de dominio prescrita en el Párrafo primero de la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio para .MX adoptado por NIC-México¹⁵⁸, idéntico en el Párrafo 4. a) de UDRP adoptado por ICANN, con la única diferencia en el idioma en que se encuentran redactados.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Véase. <http://www.bitlaw.com/source/15use/wordindex.html>

¹⁵⁷ Véase. <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2001/dmx2001-0003.html>

¹⁵⁸ Véase. <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2001/dmx2001-0003.html>

¹⁵⁹ I. Procedimiento de solución de controversias

El asunto mas significativo que se llevo a cabo ante la IMPI, relacionado con el conflicto entre la marca notoria y el nombre de dominio fue el asunto de <http://www.yahoo.com.mx>, aunque no resuelto aun por la autoridad mexicana. La empresa estadounidense YAHOO; INC registro la marca YAHOO en varias clases, por ejemplo, en el programa de computadora, libros con respecto a redes de computadora, servicio de tarjeta, servicios de entretenimiento y educación, etc., ante la autoridad mexicana en 1994.

La empresa ajena al titular de la marca YAHOO, que tiene su domicilio en el Estado de Sonora, México, registro el nombre de dominio *yahoo.com.mx* ante Nic-México en 1996, en aquel tiempo, ya el nombre de Yahoo fue reconocida notoriamente por los usuarios de Internet como una herramienta eficiente de buscadora de un sitio determinado por la simple inclusión de palabra en el espacio que aparece en la pantalla de la computadora.

Fue entonces, cuando el titular de la marca YAHOO se percató de la usurpación por parte de la empresa ajena con domicilio en territorio mexicano de la reputación que goza en la Internet a través del servicio que ofrece siendo una de las herramientas de búsqueda mas usada en este medio. La empresa YAHOO! INC presentó una declaración administrativa de infracción con fundamento principalmente en el artículo 213 de la LPI, ante el IMPI en 1999. La autoridad competente, IMPI, ante esta situación analizó la queja interpuesta en la que se argumentaba una supuesta violación del derecho exclusivo de la marca que dice poseer la empresa YAHOO; INC confrontándola con la contestación que al

-
- a. **Controversias aplicables.** Todas las personas que estimen afectados sus derechos (promovente) y que deseen solicitar la cancelación del registro o transmisión de la titularidad del registro de un nombre de dominio en .MX, aceptan someterse a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) y al reglamento respectivo, ante un proveedor de servicios de solución de controversias, autorizado por NIC-México, conformado por un grupo independiente e imparcial de expertos, en los siguientes casos:
- i. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
 - ii. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
 - iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

respecto presento la empresa ajena en cuestión, concluyendo que la marca YAHOO es notoriamente conocida según lo estipulado en la fracción XV del artículo 90 de LPI, por lo que le es aplicable el artículo 213, fracción VII del mismo ordenamiento legal. Dicha autoridad, además, resolvió que la característica de notoriedad de una marca puede derivarse principalmente a la publicidad y a la frecuencia con que se utiliza, aunque en este caso el uso se ha dado en un periodo muy corto comparado con otras marcas notorias, así podemos deducir que solo tomando en cuenta diversos factores podemos determinar si una marca es o no notoriamente reconocida en el mercado que se trata.

La empresa YAHOO; INC aportó como prueba, entre otras, la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito de la Corte de Tel Aviv-Jaffa, ya que esta dio fin a la disputa suscitada entre el titular de la marca YAHOO y el titular de nombre de dominio en Israelí, siendo totalmente favorable a la empresa YAHOO; INC, teniendo en cuenta la idoneidad de la prueba al tener el mismo carácter que el conflicto en cuestión.

El IMPI tomando en consideración las manifestaciones de ambas partes, y sus respectivas pruebas, resolvió que es procedente la aplicación del artículo 213 de LPI, ordenando consecuentemente a la empresa tercera del titular de nombre de dominio *yahoo.com.mx*, que abstenga de intentar prestar sus servicios por vía Internet así como la imposición del pago de una multa a esta autoridad.¹⁶⁰

Aunque asuntos como este en México sólo han existido cinco, resueltos por el IMPI, es evidente que poco a poco irá en aumento el número de casos en esta índole, en los que el conflicto se presenta entre el titular de la marca notoria y el titular del nombre de dominio, debido principalmente al constante uso de este último en el ámbito virtual, Ciberespacio. A la luz de estas consideraciones es urgente que las autoridades mexicanas trabajen para regular dicha materia con la finalidad de evitar que un futuro algunas personas se puedan aprovechar de las innumerables lagunas existentes en la ley en perjuicio del titular de la marca notoria y ocasionar daños de imposible reparación ya que directa o indirectamente se

¹⁶⁰ Expediente 14504/02-17-04.8. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

esta afectando al público consumidor susceptible de ser engañado fácilmente, razón de más por la que las autoridades deben actuar. ¹⁶¹

Además de los conflictos entre el titular de la marca notoria y el de nombre de dominio, en esta Sociedad de Información, existen diversos conflictos originados por el uso de la Internet, es ejemplo, Linking ¹⁶², Framing ¹⁶³, Metatagging ¹⁶⁴, etc, estas figuras delictivas están relacionados directamente con el uso de este novedoso medio de comunicación, sin embargo, dichos delitos no se encuentran aun regulados o reglamentados por las autoridades mexicanas, ello, se debe a la falta de conocimiento sobre la tecnología de este siglo por parte de las autoridades competentes en asuntos de esta índole.

¹⁶¹ JESÚS ANTONIO, Molina Salgado. *Delitos y otros ilícitos informáticos en el derecho de la propiedad industrial*. Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 36.

¹⁶² Linkings le permiten a un usuario a visitar otra ubicación en Internet. Con solo dar un clic sobre una palabra o imagen ligada el usuario puede visitar otra página ya sea en cualquier parte del mundo o en el mismo servidor.

¹⁶³ El uso de framing le permite al creador de una página web dividir esta en varias áreas.

¹⁶⁴ Los sitios web son programados en un lenguaje denominado HTML. Este lenguaje contiene etiquetas (tags) que son utilizados para formatear o posicionar el texto, imágenes u otro archivo de multimedia. Los Metataggings son etiquetas que no tienen ningún efecto visual en la página.

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- La marca notoria constituye un signo distintivo que ha adquirido un alto grado de difusión por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios de todo tipo de bienes o servicios, ya sea como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que usa esa marca en relación con sus productos o servicios, o como resultado de la promoción o publicidad de la misma

SEGUNDA.- El principio de especialidad, que permite la existencia de una marca similar o idéntica en distintas clases, y el de territorialidad, por el cual se establece que el efecto jurídico de la marca se limita a un área geográfica, ambos inherentes a la marca ordinaria no tienen aplicación en la marca notoria, con el objeto de evitar que el público consumidor sea engañado al crear una confusión tal que no sea capaz de distinguir la procedencia y calidad de los productos y servicios que piensan adquirir, asimismo para promover prácticas comerciales equitativas y honestas.

TERCERA.- La notoriedad de la marca no es un hecho notorio. Antes bien, ambas instituciones se diferencian radicalmente, pues el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquél se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos, cuya prueba no es necesaria, mientras que la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente le han dado a la marca ese status. La carga de dicha prueba incumbe, necesariamente, a quién alegue la notoriedad de la marca.

CUARTA.- La autoridad competente toma en cuenta varios requisitos o condiciones que dan a la marca tal calidad de notoriedad, entre las cuales se encuentran: (i) la fecha del primer uso en México; (ii) la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; (iii) las canales de comercialización en México; (iv) el volumen de ventas de los productos o los ingresos por los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos tres años, de

manera no limitativa. Dichos requisitos o condiciones se diferencian en la base de la cultura de cada uno de los países.

QUINTA.- El status de la marca notoria en México puede ser modificado por diversos motivos entre los cuales se encuentra la falta de publicidad en los productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, etc., por lo que el titular de la marca tiene que demostrar la subsistencia de notoriedad de su marca ante la autoridad competente en juicio, en el que se disputa dicho carácter especial que la marca notoria tiene.

SEXTA.- El Nombre de Dominio es una combinación numérica que se convirtió a alfanumérica para su mejor identificación o una secuencia alfanumérica que permite la entrada a un sitio Web en la Internet.

SÉPTIMA.- El Nombre de Dominio se estructura en un dominio de primer nivel (TLD), segundo nivel (SLD), tercer y ulteriores niveles, y sólo TLD y SLD están sujetas a registro ante la institución competente. SLD es lo más importante en el Nombre de Dominio desde el punto de vista de los usuarios de servicios de Internet, en virtud de que este nombre de dominio distingue una página de Web entre millones direcciones que existe en el ámbito virtual.

OCTAVA.- Los empresarios están interesados en utilizar un nombre de dominio que coincida con su nombre comercial o marca. Esta particularidad hace que los nombres de dominio sean susceptibles de tener valor económico, el hecho de tener un nombre conocido o deducible es de vital importancia para las compañías que quieran desarrollar su actividad en Internet. Consecuentemente el nombre de dominio significa el surgimiento de un nuevo tipo de signo distintivo de extraordinaria importancia para el empresario que opera en la red. Así surge el conflicto entre los titulares de la marca notoria y los de nombres de dominio. Agravando esta situación por el principio de *primero en tiempo, primero en servicio o derecho (first come, first service)* con el que operan las instituciones competentes en el registro del nombre de dominio.

NOVENA.- El carácter de accesibilidad de la Internet en todas las partes del Mundo dificulta la competencia de la autoridad para resolver las disputas que suscitan entre el titular de la marca notoria y el de nombre de dominio. El titular de la marca notoria puede optar por un juicio ante uno de los proveedores aprobados por el ICANN, ahorrando tiempo, y gastos innecesarios, sin embargo, dicho juicio puede ser modificado por la autoridad jurisdiccional de un país que se trate, en virtud de que algunos pruebas pueden ser omitidos o valorados de manera inadecuada por el o los panelistas de un proveedor, debido al corto tiempo que disponen para resolver la controversia.

PROPUESTA.

PRIMERA.- Debe modificarse el artículo 90, fracción XV, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente con la finalidad de proteger la figura de la marca notoria o notoriamente conocida por un sector determinado que requiere los productos o servicios de que se trate, por lo que propongo se adicione el último párrafo, quedando de la siguiente manera:

Artículo 90. No serán registrables como marca:

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

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

El Instituto deberá publicar en la Gaceta las marcas que hayan obtenido declaratoria de marca notoriamente conocida. El listado de marcas, que hayan obtenido la declaratoria de marca notoria, deberá ser tomado en cuenta por el Instituto junto con el Capítulo VII "De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro" de este Título para otorgar el registro de la marca, sin embargo, el carácter notorio de una marca puede ser modificado por el Instituto de oficio, o a solicitud de parte que acredite su interés jurídico, siempre y cuando hayan transcurrido cinco años contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta.

SEGUNDA.- En cuanto a lo que se refiere a los artículos 91 y 213 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente deberá incluirse en el texto la figura del nombre de dominio con el propósito de que la autoridad competente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tenga el fundamento jurídico para actuar dentro del marco de la ley , con lo que se lograría una real y efectiva administración de justicia asegurando la certeza jurídica en el ámbito real y virtual.

El artículo 91, que es la norma sustantiva dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá quedar redactado en los siguientes términos:

Artículo 91. *No podrá usarse ni formar parte del nombre de dominio, el nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:*

I. *Se trata de nombres de dominio, establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y*

II. *No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.*

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre de dominio, el nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre de dominio, el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.

El cuanto al artículo 213, fracción VIII, que constituye la infracción administrativa que se genera de la violación al artículo 91, debe ser redactado en los siguientes términos, incluyendo, lógicamente, la figura de nombre del dominio:

Artículo 213. *Son infracciones administrativas:*

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

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERT, Chavanne. *Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre*. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística (RMPIA), año IV, núm. 8, México, julio-diciembre de 1966.
- ANGEL GARCÍA, Vidal. *Derecho de Marcas e Internet*. Editorial Tirant Lo Blanch, España, 2002.
- ARACAMA-ZORRAQUÍN, Ernesto D. *La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos*. RMPIA, año IV, núm. 7, México, enero-junio de 1966.
- ----- . *La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales argentinos*. RMPIA, año IV, núm. 8, México, julio-diciembre de 1966.
- BREUER, Moreno P. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.
- *BUSINESS WEEK*, 2 de agosto, 2004.
- CORREA M., Enrique. *La imitación de la Marca Coca-cola en la jurisprudencia mexicana*. RMPIA, año XI, núm. 21 - 22, México, enero-diciembre de 1973.
- *DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL*. Editorial Gredos, Tomo II, España, 1986.
- ELENA DE LA FUENTE, García. *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, España, 2001
- ----- . *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Editorial Marcial Pons, España, 1999.
- *Expediente 14504/02-17-04.8*. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- FERNANDO CARBAJO, Cascon. *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombre de Dominio en Internet*. Editorial Arazadi, España, 1999.
- *GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA*. Editorial Larousse planeta, España, 1996.
- GUTIÉRREZ Y GONZALEZ, Ernesto. *Derecho de las obligaciones*. 7º Edición, Editorial Porrúa, México, 2001.
- JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentario a la Ley de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa, 2002.

- JESÚS ANTONIO, Molina Salgado. *Delitos y otros ilícitos informáticos en el derecho de la propiedad industrial*. Editorial Porrúa, México, 2003.
- JORGE E., O'Farrell. *Patentes, Marcas y Diseños argentinos frente a los regímenes internacionales*. RMPLA, año II, núm. 3, México, enero-junio de 1964.
- JULIAN MARTINEZ, Valero y CARLOS ESELLAY, Benchimal. *Interesante!! INTERNET para TORPES*. Editorial Anaya Multimedia, España, 1996.
- MARIANO SONI, Cassani. *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*. 2ª Edición, Editorial Porrúa, 2001.
- MARTINEZ MEDRANO, Gabriel A., y SOUCASSE, Gabriela M. *Derecho de Marcas*. Editorial La Rocca, Argentina, 2000.
- MENDIETA R., Sonia. *Evolución histórica de las marcas*. RMPLA, año I, núm. 1, México, enero-junio de 1963.
- MONTIANO MONTEAGUDO, Monedero. *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial Civitas, España, 1995.
- NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las marcas*. Editorial Porrúa, México, 1985.
- OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 1989.
- PEDRO, Astudillo Ursúa. *Lecciones de historia del pensamiento económico*. 11ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2000.
- RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Editorial McGraw-Hill, México, 1998.
- ----- *La protección de las Marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*. Revista Mexicana de Justicia, No. 4., Vol. II, octubre-diciembre 1984, Procuraduría general de la República, México, 1984.
- ----- *Tratado de derecho marcario*. Editorial Porrúa, México, 1960.
- RANGEL ORTIZ, Horacio. *Las marcas notoriamente conocidas: El Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*. El Foro, 8ª época, Tomo VIII, Núm. 1, primer semestre, México, 1995.
- ----- *La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas*. El Foro, 8ª época, Tomo I, Núm. 2, México, 1988.

- SEPULVEDA, Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1981.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *México en el orden internacional de la propiedad Intelectual*. Tomo II, Editorial Porrúa, México, 2000.
- STIM, Richard. *INTELECTUAL PROPERTY Patents, Trademarks, and Copyright*. Editorial Delmar publisher Inc., Estados Unidos, 1994.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La propiedad intelectual*. Editorial Trillas, México, 1998.
- WYATT, Allen L. *La magia de Internet*. traducido Luis Antonio Magaña Pinena, Editorial McGraw-Hill, México, 1995.

PÁGINAS DE INTERNET

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
- AlbaNet S.A de C.V., <http://www.albanet.com.mx/articulos/HISTORIA.htm>
- Asia Europe Meeting (ASEM) on the protection and enforcement of well-known Marks in ASEM, <http://www.erin.lu/asem-singapore/>
- Código Civil de Argentina, <http://www.redetel.gov.ar/Normativa/Archivos%20de%20Normas/CodigoCivil.htm>
- Constitución de la Nación Argentina, <http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/ConstitucionalNacional.htm>
- Convenio de París, <http://www.wipo.int/clea/docs/es/wo/wo020es.htm>
- Derecho en Internet, <http://www.econolink.com.ar/derintern/derinte3.htm>
- Expediente D2000-1220 en el Centro de Mediación y Arbitraje de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1120.html>
- Expediente D2000-1760 en el Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI, <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1760.html>
- Expediente D2001-0003 en el Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI, <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0003.html>
- Ford Marrin Esposito Witmeyer & Gleser, L.L.P (Attorneys and Counselors at Law), <http://www.fmew.com/archive/cybersquat/>

- Informe de la Secretaria de la Organización Mundial de Comercio, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tp190_s.htm
- International Trademark Association, <http://www.inta.org/about/lanham.html>
- Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN), <http://www.icann.org/tr/spanish.html>
- Internet's Networ Information Center, <http://www.internic.net/faqs/udrp.html>
- Lanham Act, www.bitlaw.com/source/15usc/wordindex.html
- Ley de Marcas de Corea del Sur (Trademark Law of the Korea), <http://www.wipo.int/clea/en/fiche.jsp?uid=kr036>
- Ley Coreana contra la Competencia Desleal (Korean Act against unfair Competition), <http://www.wipo.int/clea/en/fiche.jsp?uid=kr038>
- Ley de Marcas de Japón (Trademark Law of the Japan), http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_sh.htm
- Ley de la Competencia Desleal Preventiva de Japón (Unfair Competition Prevention Law of the Japan), <http://home.att.net/~jmtyndall/allpapers/Ucpl.htm>
- Ley de Marcas de España, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html
- Ley de Marcas de Argentina, http://sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Argentina/L22362sl.asp
- Network Information Center-México, <http://www.nic.mx/es/Políticas.Dominios#anexd>
- Página Personal de José Antonio Millán, <http://jamillan.com/histoint.htm>
- Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, <http://www.nic.mx/es/Políticas.Dominios>
- Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/doc/pub833.doc
- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy of the ICANN, <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>.