



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

ANALISIS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL PARA CREAR LAS FIGURAS JURIDICAS DE  
DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA  
Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA

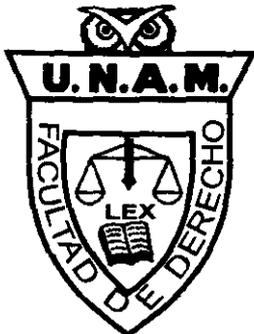
## TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADA EN DERECHO

PRESENTA:

MARIA SONIA TOSTADO CONTRERAS

ASESOR: LIC. ADAN RESENDIZ SERRANO



MEXICO, D. F.

2006



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.

UNA PEQUEÑA NOTA PARA AGRADECER CON TODO MI CORAZON, PRIMERO QUE A NADIE, A DIOS POR PERMITIRME UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA VIVIR Y DEJAR QUE ESTE SUEÑO SE VUELVA REALIDAD...

A MI FLACO POR SU APOYO, POR TODOS LOS MOMENTOS TAN LINDOS QUE HEMOS VIVIDO JUNTOS, LOS QUE NOS FALTAN POR VIVIR Y POR NUESTRO GRAN AMOR...

A PATO POR EL MILAGRO DE SU LLEGADA Y POR SER UN NENE MARAVILLOSO...

A EMMANUEL POR EL DOLOR DE SU AUSENCIA Y POR LA BENDICION Y EL ORGULLO DE SER SU MAMI...

A MI MAMITA POR AMARME Y CUIDARME SIEMPRE...

A MI PÁ POR EL CARÍÑO QUE ME SIEMPRE ME HA TENIDO...

Y A TODOS LOS QUE SERÍA DIFÍCIL ENUMERAR PERO QUE HAN ESTADO EN MI CAMINO Y QUE FORMAN PARTE DE MI DIARIO SONREIR...

... PORQUE GRACIAS A USTEDES SOY LO QUE SOY Y PORQUE CADA UNO A SU MANERA ME HACEN MUCHO MUY FELIZ.

LOS AMO

<b>INDICE.....</b>	<b>PÁGINA</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>

**CAPITULO PRIMERO.  
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS**

1.- Concepto de marca.....	4
2.- Funciones de las marcas.....	7
3.- Caracteres esenciales y secundarios de las marcas.....	13
4.- Principios que rigen a las marcas.....	21
5.- Las marcas famosas y las marcas notoriamente conocidas como casos de excepción a los principios de especialidad y de territorialidad.....	24
6.- El Registro Marcario.....	27
7.- Requisitos de Registrabilidad de la Marca.....	30
8.- Clasificación de las marcas.....	34
9.- Clasificación de Productos y Servicios.....	37

**CAPITULO SEGUNDO  
MARCO JURÍDICO HISTORICO DE LAS MARCAS**

1.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	57
2.- Ley de Invenciones y Marcas de 1976.....	64
3.- Reforma de 1987.....	74
4.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.....	78
5.- Ley de la Propiedad Industrial de 1994.....	81

**CAPITULO TERCERO**  
**CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD**  
**INDUSTRIAL Y TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL**  
**NORTE EN RELACION A MARCAS NOTORAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS**  
**FAMOSAS.**

1.- Artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	93
2.- El Tratado de Libre Comercio para América del Norte en relación con la Marca Notoriamente Conocida .....	96

**CAPITULO CUARTO**  
**SITUACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS**  
**FAMOSAS ANTES DE LA REFORMA.**

1.- Protección especial a marcas que se estimaran notoriamente conocidas.....	98
2.- Justificación para una protección especial a marcas que se estimaran notoriamente conocidas.....	99
3.- Deficiencias por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la correcta aplicación del principio de especialidad antes de la reforma .....	106

## **CAPITULO QUINTO**

### **REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA CREAR LAS FIGURAS JURÍDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA**

- 1.- Reforma al Artículo 6 fracciones III y X de la Ley de la Propiedad Industrial..111
- 2.- Reforma al Artículo 90 fracción XV y adición de la fracción XV BIS a dicho artículo de la Ley de la Propiedad Industrial..... 112
- 3.- Adición del Capítulo II BIS a la Ley de la Propiedad Industrial que contiene los Artículos 98 BIS al 98 BIS -8 para crear las figuras jurídicas de Declaratoria de marca notoriamente conocida y de declaratoria de marca famosa.....113

## **CAPITULO SEXTO**

### **ANALISIS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA CREAR LAS FIGURAS JURIDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA.**

- 1.- Análisis de la Reforma al artículo 6 de la Ley de la propiedad Industrial.....121
- 2.- Análisis de la Reforma al artículo 90 fracción XV y adición de la fracción XV Bis a dicho artículo de la Ley de la Propiedad Industrial .....122
- 3.- Análisis de la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial con respecto a la adición del Capítulo II BIS que contiene los Artículos 98 BIS al 98 BIS-8 para crear las figuras jurídicas de Declaratoria de marca notoriamente conocida y de declaratoria de marca famosa..... 125
- 4.- Ventajas y desventajas de obtener una declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa.....132
- CONCLUSIONES..... 136
- BIBLIOGRAFÍA ..... 142

## **INTRODUCCIÓN**

En el diario convivir con el apasionante mundo de la Propiedad Intelectual, particularmente de la Propiedad Industrial, he vivido en carne propia la importancia que ésta tiene en el desarrollo económico de mi país.

Asimismo, me he percatado de la necesidad de contar con un marco jurídico apropiado para la protección de comerciantes que con su lucha han logrado hacer de su marca una marca de prestigio y gran valor pues las disposiciones derivadas de la reciente Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para la creación de las figuras de “Declaratoria de marca notoriamente conocida y de marca famosa” que actualmente regulan este tipo de marcas que por su importancia se consideran como tales, aún y cuando muestran un interés por parte de nuestros legisladores en su debida protección, éstas no funcionan adecuadamente, situación que ha dado lugar a una falta de certeza y consecuentemente se ha ocasionado cierta inseguridad jurídica a este respecto pues en la práctica, para la valoración de una marca famosa o notoriamente conocida no existe una definición legal realmente objetiva dentro del marco jurídico Mexicano y se aplican criterios discrecionales y subjetivos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a este respecto.

En virtud de lo cual con el presente trabajo me permito realizar un análisis de los preceptos legales relacionados con la figura de la “Declaratoria de marca notoriamente conocida y de marca famosa” los cuales, pese a que pretenden terminar con la inseguridad jurídica sobre estos temas, adolecen aún de

defectos y lagunas que derivarán en graves problemas para el comerciante que pretenda obtener dicha “Declaratoria”, así como también para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando éste pretenda otorgarla.

Lo anterior, no sin antes realizar una breve exposición del panorama de la institución de la marca en general dentro del sistema jurídico mexicano, comenzado con conceptos, un poco de la evolución de la marca, los principios que la rigen y el marco legal vigente que ampara las marcas y particularmente las marcas famosas o notoriamente conocidas.

Después de haber analizado la situación actual referida en el presente trabajo, y las deficiencias en el marco jurídico vigente, es preciso considerar que no obstante la necesidad de proteger en forma especial las marcas que se consideran famosas o notoriamente conocidas, no debemos perder de vista el riesgo y desventajas que conlleva una protección especial o privilegiada que se otorga actualmente a ciertas marcas, basándose en excepciones al principio general de especialidad y sobre todo sin contar con preceptos legales objetivos que permitan la correcta definición, valoración y tratamiento jurídico de este tipo de marcas.

En tal virtud y en afán de proteger debidamente los derechos de los dueños de las marcas famosas o notoriamente conocidas, así como los de los consumidores y la honestidad y la equidad en las prácticas comerciales, pongo a su consideración el análisis de la reciente Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para crear las figuras jurídicas de “Declaratoria de marca

notoriamente conocida y de Declaratoria de marca famosa” por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que desafortunadamente no estará sustentado en los principios que rigen las marcas ni en preceptos objetivos y debidamente establecidos que eviten la inseguridad jurídica actualmente existente.

## **CAPITULO PRIMERO**

### **CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS**

#### **1.- CONCEPTO DE MARCA**

En el estudio que se ha llevado a cabo a través de la doctrina referente al tema de la marca, se llega a la conclusión de que no existe una definición uniforme del concepto de marca pues encontramos variantes según el punto de vista de estudio, a saber, desde el punto de vista jurídico, económico o publicitario.

Sin embargo, podemos encontrar una definición que señala la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) al definir a la marca como: "Un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de la otra".<sup>1</sup>

No debemos dejar de considerar que el maestro David Rangel Medina define a la marca como "el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".<sup>2</sup>

Asimismo, encontramos que Arturo Cauqui, la define como: "Son aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa, S.A. México, 1979 Pag. 7.

<sup>2</sup> RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Editorial Mc. Graw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México D.F. 1998 Pág. 62.

<sup>3</sup> CAUQUI, Arturo. La Propiedad Industrial en España. Editorial Revistas de Derecho Privado, Madrid, 1978. Pág. 34.

Justo Nava Negrete nos proporciona una definición de marca como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos de los de su competencia.

La marca en su concepto de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial la encontramos en el artículo 88, a saber: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Del análisis de las definiciones antes señaladas, se advierte una contradicción entre lo que define la OMPI como marca pues indica que es un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de la otra, a diferencia de lo que señala la doctrina estudiada y la Propia Ley de la Propiedad Industrial en donde no se señala como concepto de marca que un signo visible debe estar protegido por un registro para ser considerado como tal.

Luego entonces, podemos concluir que en México de acuerdo a la legislación actual existe una marca, primero; cuando un producto o servicio es individualizado y asociado con un signo, segundo: que dicho signo distinga a ese producto o servicio de los demás existentes en el mercado, y finalmente, tercero: no es necesario el registro como elemento para la existencia de la marca ni tampoco para que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios puedan hacer uso de una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.

En realidad, el registro de una marca es un medio de protección que la ley otorga como derecho al uso exclusivo de la misma, sin embargo, el no contar con él, no significa que un signo distintivo no constituya una marca y que no pueda ser usada en la industria, el comercio o en la prestación de servicios.

Asimismo, cabe señalar que no todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado es susceptible de ser registrable como marca en México de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, la protección y el reconocimiento de que un signo distintivo sí reúne los elementos para ser registrable como marca, solamente se obtiene a través de la obtención del registro oficial por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el cual es la autoridad administrativa correspondiente al Ejecutivo Federal para este efecto.

Debido a que las marcas desempeñan además funciones económicas importantes no debemos dejar de señalar la importancia y la necesidad de obtener por parte de industriales, comerciantes y prestadores de servicios protección legal para sus marcas a través del registro de las mismas y esta protección debe ser regulada por la Ley de la Propiedad Industrial en base a estas importantes consideraciones y teniendo como objeto lo siguiente:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales;

declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

## **2.- FUNCIONES DE LAS MARCAS.**

Las funciones que la marca cumple en todo su entorno no se encuentran claramente especificadas en la Ley de la Propiedad Industrial, ni las menciona ni adopta dentro de la definición contenida en su artículo 88, pues este artículo solamente señala como función esencial de una marca la de distinguir productos y servicios de otros de su misma clase sin embargo en otros de sus muchos preceptos reconoce y tutela otras funciones que la marca cumple, como son entre otras, la de garantía para el consumidor sobre el origen del servicio o producto que adquiere.

En sentido amplio la marca cumple con diversas funciones, como son las de distinguir, proteger, garantizar la calidad, promover el consumo de un producto o el uso de un servicio e indicar la procedencia de ellos, evitando confusiones sobre origen y calidad o falsas indicaciones de las mismas o la existencia de competencia desleal en la industria, comercio y prestación de servicios.

El propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa en materia de propiedad Industrial y de conformidad con las propias facultades que tiene conferidas, señala en algunas de sus resoluciones relativas a registrabilidad de marcas que partiendo primeramente de que una marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros de su misma clase o especie, es por tanto su principal función la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado tanto nacional como internacional y convirtiéndose así en el único nexo existente entre el consumidor y el producto o servicio que adquiere.

A este mismo respecto, las funciones de las marcas han sido tratadas por el maestro David Rangel Medina<sup>4</sup> considerándolas de la siguiente forma:

- **FUNCION DE DISTINCION**

La principal cualidad que un signo debe satisfacer para emplearse como marca es precisamente que sea distintiva o sea que sirva para distinguir un producto o servicio de otros del mismo género. Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca que permite la identificación por parte del consumidor de productos o servicios mediante el uso de signos distintivos diferentes del nombre o de la designación usual del producto o servicio y que no sean descriptivas de estos pero que permitan reconocerlos y diferenciarlos de los demás.

- **FUNCION DE PROTECCION**

Gracias al registro de una marca, el titular de ésta tendrá un derecho temporal y exclusivo para el uso y explotación de la misma. Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país para distinguir los productos o servicios para los que obtuvo el registro y por tanto estará facultado para oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero y para otorgar a un tercero la autorización del uso de dicha marca a través de una licencia o franquicia, según el caso.

La función protectora otorga al titular de la marca los medios necesarios para oponerse a cualquier utilización no autorizada que otros realicen, pues tiene medios de defensa contra falsificaciones o imitaciones y al mismo tiempo le permite autorizar a otros sobre su utilización.

---

<sup>4</sup> RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. de C.V. México 1960. Pág. 171-182.

Esta protección se obtiene desde el momento mismo de cumplir con lo requerido por la Ley de la materia para presentar una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pues no será entonces procedente el otorgamiento de un registro para una marca igual o semejante en grado de confusión presentada posteriormente para amparar productos o servicios iguales o semejantes en cuanto a su naturaleza. Es así pues que la protección legal para que un tercero no se apodere de la marca inicia desde el comienzo del trámite de la solicitud y no hasta la obtención del registro correspondiente.

La obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que el signo propuesto reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como una marca<sup>5</sup> y de que además esa marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros proporcionando seguridad jurídica de que el uso de la marca por el titular o tercero autorizado por éste será totalmente lícito.

Por lo anterior podemos afirmar que la marca tiene por función la de proteger al titular tanto contra sus competidores de posibles usurpaciones, permitiéndole que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar y fomentar su difusión.

- **FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA**

Esta es una de las finalidades esenciales de la marca, se refiere precisamente a indicar el origen del producto o servicio, es decir indicar que un producto o servicio se fabricó o proporcionó por determinada persona o empresa.

Comparto la opinión de algunos autores que consideran que el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto o servicio, por lo que la marca cobra gran importancia tanto para el productor, comerciante o

---

<sup>5</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Editorial McGraw Hill, México, 1998. Pág. 83.

prestador de servicios así como también para el consumidor, a los primeros como titulares de la marca porque el registro de su marca contribuye a asegurar que reciba los beneficios de los cuidados e inversión que ha dedicado a la fabricación o comercialización de su mercancía o a la calidad y buen servicio prestado y la consecuente reputación o prestigio que haya podido adquirir y por otro lado; al consumidor debido a que le permite adquirir con certeza un producto o servicio cuya calidad ha probado con anterioridad y le proporciona la seguridad de la fuente comercial de que proviene y que lo respalda.

El uso de la marca en sus orígenes tenía como objetivo indicar qué artista o fabricante había elaborado un producto, sin embargo con el desarrollo de la industria, los sistemas de producción y el comercio, se han llegado a identificar productos o servicios con el nombre del fabricante individual o con el de una empresa completa, situación de la que deriva la función de procedencia.

No obstante, algunos autores doctrinales sostienen que la función de procedencia sólo es aceptable en marcas famosas o notoriamente conocidas que traen a la mente del consumidor la calidad y tipo de mercancías o servicios sin conocer el negocio que los proporciona.

La función de señalar la procedencia del producto o servicio está condicionada a que la marca cumpla efectivamente con su función individualizadora, toda vez que si una marca no es distintiva podría provocar confusión entre el público-consumidor respecto al origen de la mercancía y además de que en perjuicio del propio titular dicha marca no sería reconocida en forma individual por el consumidor con respecto a las demás de su propia especie.

Así mismo, para que una marca pueda indicar su origen de manera eficaz, debe hallarse protegido el derecho exclusivo de uso del titular sobre su marca pues de no ser así cualquiera podría hacer uso de la marca provocando diversidad de orígenes sobre productos bajo una misma marca de procedencia distinta.

- **FUNCION DE INDICACION DE CALIDAD**

Esta función atiende a los intereses de la colectividad en general e implica que mediante la marca, se pretende indicar que el producto o servicio por ella amparado goza de un cierto nivel de calidad o prestigio, que en principio debe ser el mismo para todos los productos o servicios protegidos por esa misma marca, así pues, el consumidor cuenta con una garantía sobre la calidad de lo que está adquiriendo y pretende un compromiso del fabricante, comerciante o prestador de servicios de otorgar esa calidad y conservarla para lograr el reconocimiento, preferencia y prestigio que cualquier persona física o moral dedicada a la actividad comercial pretendería alcanzar por encima de sus competidores.

Esta función además de indicar la calidad o prestigio que la marca otorga al producto o servicio, diferencia e individualiza a dichos productos o servicios de otros similares. Es decir, los productos o servicios puestos a la disposición del público bajo una marca determinada, poseen cierto grado de calidad y el público espera que éstos mantengan un nivel constante en su calidad resultando en la preferencia de ciertos productos o servicios sobre otros de su misma especie o clase en el mercado por contar con el respaldo de la calidad que ellos representan.

Esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley, la cual no obliga en ningún momento a los productores, comerciantes o prestadores de servicios a mantener una calidad determinada, si bien, esta es la práctica usual o por lo menos el enfoque generalizado entre los productores y prestadores de bienes y servicios para colocarse con éxito en el mercado competitivo.

- **FUNCION DE PUBLICIDAD**

Es tan importante como las demás, pues si bien, de manera inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancías o servicios, tras la repetición constante de dicha identificación, implícita y paulatinamente se va creando una clientela familiarizada con determinada marca.

Las marcas son un medio de publicidad por excelencia, familiarizan al público con el producto y/o servicio de que se trate a través del poder de asociación que frecuentemente se crea entre una marca y el producto y/o servicio, él cual si es de buena calidad y merece la aceptación del público consumidor, volverá a ser solicitado por su marca, la cual de esta forma se habrá transformado en un valioso factor de difusión de la mercancía o servicio al que se aplica y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.

Hoy más que siempre y gracias a la publicidad transmitida por medios masivos de comunicación, la marca ejerce una fuerza de atracción sobre el público consumidor. Esta función es de singular importancia en la comercialización, mientras una marca logre captar al mayor número posible de consumidores, desempeñará mejor su papel de agente en el proceso de expansión del intercambio comercial.

Como consecuencia, si las marcas tienden a hacerse del conocimiento del público mediante diversas campañas de publicidad, de ahí que resulte importante que las marcas no deban inducir a confusión, ni ser engañosas y no deberán contribuir a actos de competencia desleal.

Del análisis de las funciones de las marcas en general se puede concluir que cada una de ellas tiene una doble vertiente pues así como la Ley trata de tutelar la protección del industrial, comerciante o prestador de servicios, también protege los intereses de los consumidores pues en todos los casos trata de asegurarlos en cuanto a la procedencia de los productos o servicios que adquiere con las garantías que esto conlleva y evitando el engaño o confusión y sus consecuencias.

### 3.- CARACTERES ESENCIALES Y SECUNDARIOS DE LAS MARCAS.

Para que una marca pueda cumplir en general con todas sus funciones debe contar con determinadas características que en opinión del maestro Rangel Medina<sup>6</sup>, son las siguientes:

- **DEBE SER DISTINTIVA.**

Esto implica que la marca debe especializar, individualizar y singularizar, siendo su destino el de identificar.

Como consecuencia, para que una marca sea protegida legalmente deberá reunir como requisitos dos características, la de novedad y la de especialidad, que son las que en forma conjunta integran la condición de signo distintivo de que debe gozar una marca.

La importancia de la característica de distintividad de la marca se hace evidente cuando de dicho carácter dependen el planteamiento y la solución de controversias que surgen de manera cotidiana en las relaciones comerciales e industriales.

En este sentido se pronunció Thomas Braun<sup>7</sup> al señalar que “la marca debe ser distintiva en sí, abstracción hecha de otra, es decir, que debe revestir el carácter de originalidad suficiente para el papel que le está asignado por la ley. La marca debe ser distintiva objetivamente, para evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes”.

No se debe dejar de señalar que la apreciación de la distintividad es una cuestión que se califica en forma ciertamente subjetiva para efectos de determinar si un signo es legalmente considerado como marca para la obtención de su registro. Sin embargo, la inseguridad que se puede llegar a

---

<sup>6</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 184-197.

<sup>7</sup> BRAUN, Thomas. Précis des marques de fabrique et de commerce. Bruxelles, 1936. Pág. 20-21.

ocasionar por la situación antes indicada se ve limitada gracias a que tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen reglas de carácter general que deben tenerse en cuenta para calificar el carácter distintivo de las marcas por parte de la Autoridad representada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el otorgamiento de registros para dichos signos.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los siguientes principios doctrinarios:

“Una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que- una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos”.

También es generalmente aceptado el principio que establece que para apreciar con más o menos precisión el carácter distintivo de la marca, conviene tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría económica y cultural de los compradores potenciales a quienes se destine el producto y el lugar de venta de la mercancía.

Asimismo, también existe un principio general que señala a propósito de las llamadas marcas compuestas, que una marca “puede componerse de diversos elementos, que separadamente pertenecen al dominio público, pero cuya combinación presenta el carácter de originalidad legalmente requerido”.<sup>8</sup>

Siguiendo con las características que debe tener una marca, se señala que:

- **DEBE SER ESPECIAL**

Para que la marca pueda gozar de protección legal requiere cumplir con su función diferenciadora, situación que solo puede darse si la marca en cuestión

---

<sup>8</sup> Ibídem. Pág. 23 y 28.

es lo suficientemente original e identificable como para llamar la atención del consumidor, es decir, solo si es una marca especial.

La especialidad de la marca resulta de gran importancia pues solo gozando del tal carácter podrá determinar productos y servicios individualizándolos y particularizándolos, evitando que sean confundidos con los de sus competidores, así al ser la marca “especial” se hace identificable.

En tal virtud, la marca no deberá consistir en un signo de simplicidad tal que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores.

En este sentido se han pronunciado nuestros tribunales aclarando mediante tesis, los criterios que deben atenderse para calificar la distintividad y especialidad de una marca, entre las que podemos encontrar por ejemplo:

#### **MARCA DE COLOR EN LÁPICES, REGISTRO**

**DE.-** Hay que tomar en consideración que la banda de color azul que la quejosa pretende registrar, no se refiere sólo al color, porque no se ha tratado de registrar el azul aplicado a los lápices, ni reservarse la facultad de fabricar lápices azules, lo que si estaría limitado por el artículo 105, fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial, sino a la marca consistente en una banda color azul aplicada a un lápiz o a su collar protector, colocada precisamente cerca de su extremo superior, por lo que se trata, de un signo material en el que intervienen los elementos de forma, color y situación que, aunque sin complicaciones, fácil y evidentemente hacen distinguible al objeto a que se aplica, de otro de su misma especie o clase. Esto constituye una marca en los términos del artículo 97 de la referida Ley, sin que obste la circunstancia de que dicho signo distintivo, sea susceptible de desaparecer si se saca punta al lápiz por el lado donde la marca se encuentra, ya que, ni es normal que esto ocurra, ni ello quitaría el signo distintivo, o sea a la banda azul, su carácter de marca, puesto que lo interesante en el caso es que el producto se identifique con facilidad en el momento de su adquisición y no cuando el adquirente lo esté usando o consumiendo.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 5631/55. Kimble Class Company. 23 de marzo de 1956. 5 votos.

Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala; fuente: "Semanario Judicial de la Federación"; Epoca 5ª , Tomo: CXXVII: p. 1027

No se debe dejar de mencionar que la distintividad y especialidad de una marca como características esenciales de la misma, se limitan a distinguir, diferenciar e identificar solamente los productos o servicios que en el mercado serán amparados por ésta con respecto de otros de su misma especie o clase y no se pretende que los distinga de otros que no sean de su misma especie o clase en forma indeterminada e ilimitada.

Consecuentemente, al indicar la propia Ley de la Propiedad Industrial que una marca distingue productos o servicios de su misma especie o clase se debe deducir entonces que sí se puede obtener legalmente el registro para una marca igual o similar para distinguir productos o servicios de especie o clase distinta.

El carácter especial de la marca en su acepción antes descrita, se encuentra previsto por la ley de la materia al exigir que los registros de marcas se soliciten, tramiten y otorguen en relación con productos o servicios determinados de conformidad con la clasificación de productos y servicios establecida por el Reglamento de la multicitada Ley. La información sobre la clasificación antes indicada será explicada en forma amplia en el presente trabajo en este mismo capítulo en el numeral 7.

De conformidad con lo anterior, la regulación de la materia establece que en las solicitudes de registro de marcas deberán especificarse detallada y concretamente los productos o servicios que se pretenda amparar, no siendo posible incluir en una misma solicitud productos y/o servicios que pertenezcan a clases distintas.

En relación con la característica de especialidad de la marca, nuestros tribunales se han pronunciado mediante la siguiente jurisprudencia:

**MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.-** La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

SEXTA EPOCA, SEXTA PARTE:

Vol. 48 Pág. 41. A.R. 2733/71 La Nueva Medalla, S.A. Unanimidad de Votos.

Vol. 48 Pág. 41. A.R. 2986/71 Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A. Unanimidad de Votos.

Vol. 55 Pág. 55. A.R. 230/73 American Home Products, Corporation. Unanimidad de Votos.

Vol. 56 Pág. 43 A.R. 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V. Unanimidad de Votos.

Vol. 60, Pág. 49. A.R. 30/73. Bioresearch Products, Laboratories, S.A. Unanimidad de Votos.

Tesis Jurisprudencial Núm. 30 visible a fojas 52 y 53, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, Segunda Sala, Sexta parte.

Sin embargo, la especialidad de una marca sobre distinguir exclusivamente productos o servicios de otros de su misma clase o especie no es siempre absoluta, pues existen algunas excepciones como ocurre en el caso de las marcas famosas o notoriamente conocidas las cuales gozan de un trato

privilegiado por virtud del cual rompen con la disposición sobre la distinción por una marca de productos o servicios de la misma clase o especie y se amplían en cuanto a las reglas de clasificación de productos y servicios regulada por la Ley de la materia y su reglamento.

En el mismo orden de ideas, una marca también:

- **DEBE SER NOVEDOSA**

Una de las características que deben concurrir en una marca para que ésta cumpla con la función de distintividad es la novedad.

Una marca será distintiva de un determinado producto o servicio si y solamente si, no ha sido empleada o registrada con anterioridad para distinguir servicios o productos iguales o similares, pues de lo contrario su uso podría inducir a confusión entre el público consumidor.

En conclusión podemos afirmar que si un signo no reúne las características de novedad y especialidad que dan lugar a su propia distintividad, dicho signo no es considerado, reconocido y tutelado legalmente como marca y el industrial, comerciante o prestador de servicios que sea titular de dicho signo no obtendrá el registro ni el derecho de uso exclusivo del mismo

Resulta necesario aclarar que el término novedad tiene un alcance distinto tratándose de materia marcaria a la que tiene en otras materias dentro de la propiedad industrial como ocurre tratándose de patentes de invención. El carácter novedoso que requiere una marca se refiere fundamentalmente respecto de las demás marcas que sean destinadas a distinguir los productos o servicios de la misma clase o especie y no respecto de cualesquiera otras marcas existentes en general que distingan productos o servicios de otra clase o de especie o naturaleza distinta.

Podemos afirmar a la luz de lo anterior, que la novedad no es sino una novedad relativa, es decir para que el requisito de la novedad se cumpla bastará con que la marca sea distinta de aquellas de sus propios competidores.

En relación a lo anterior, diversos autores señalan que no es necesario que la marca sea nueva por sí misma; sino que basta que lo sea en su aplicación, es decir, puede que sea una marca que no cuente con la novedad requerida pues haya sido empleada anteriormente por un tercero para distinguir productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento para otra clase o especie de productos o servicios pero su novedad radicará en que ahora se pretenda aplicar para distinguir productos o servicios de clase o especie diferente .

Esta apreciación de la novedad de la marca como una novedad “relativa” está relacionada a los productos o servicios que se aplica y consecuentemente con el carácter de especialidad, pues como hemos dicho, cualquier signo puede servir de marca, aún si ésta ha sido previamente usada e incluso registrada, puede ser utilizada por otra persona siempre que sea aplicada a productos o servicios distintos, es decir, pertenecientes a otra clase o especie.

En otras palabras, una marca usada por un industrial, comerciante o prestador de servicios para productos o servicios pertenecientes a un sector comercial, no será nueva en sentido absoluto si esta marca ya era usada o se encontraba registrada con anterioridad para distinguir productos o servicios de clase y especie diferente, sin embargo sí será nueva por la novedad de su aplicación en un nuevo y distinto sector o clase de productos o servicios.

Finalmente debemos aclarar que el carácter de novedad de la marca debe serlo no únicamente respecto a otras marcas, sino también respecto de aquellos nombres o avisos comerciales que pertenezcan o sean usados por persona distinta para distinguir productos o servicios iguales o semejantes.

- **DEBE SER LÍCITA**

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87 establece que “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”.

Por otro lado el artículo 4 de la ley en comento establece a la letra que “No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal”.

De la simple lectura de los artículos antes citados se desprende la regulación de la licitud de las marcas, haciendo notar que la licitud de una marca es independiente a la licitud de los productos o servicios que ampare.

- **DEBE SER VERAZ**

En otras palabras, no deberá inducir al consumidor a error o confusión sobre el origen o calidad del producto o servicio que ampare o sobre cualquier otra característica que pudiera inducir al error a través del engaño.

El empleo de una marca que no sea “veraz” constituye un acto de competencia desleal, razón por la que no puede obtener protección legal a través de un registro pues se trata de un engaño para el consumidor y una competencia desleal con sus competidores en el ramo.

Lo anterior comprueba una vez más que el espíritu de la Ley de la Propiedad Industrial es proteger tanto al titular de una marca como al consumidor en general, otorgándoles protección y seguridad a ambos

#### **4.- PRINCIPIOS QUE RIGEN A LAS MARCAS.**

La doctrina en su mayoría coincide en que las marcas se encuentran regidas por el principio de territorialidad y el de especialidad, éste último relacionado con las características de distintividad, novedad, licitud, veracidad y especialidad previstos en el capítulo anterior.

**A) Principio de Territorialidad.-** Según el cual “la marca que es registrada en un país, sólo producirá efectos en ese lugar, a menos que se solicite el registro de la marca en otro país”<sup>17</sup>. El ámbito de validez del registro marcario corresponderá entonces al territorio nacional del país en que se haya otorgado aquel registro; sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco irán más allá de sus fronteras.

**B) Principio de Especialidad.-** Este principio establece que la marca no puede registrarse para proteger productos o servicios indeterminados, pues el alcance de la protección que brinda el registro se limita a los productos o servicios para los que fue solicitado<sup>18</sup>.

En tal virtud, la marca se aplica exclusivamente a los productos o servicios en los cuales se registró, en el entendido que se encuentra libre para cualquier interesado en los productos o servicios no registrados; ello significa que una misma marca puede ser registrada por diversas personas siempre que sea para aplicarse a distintos productos o servicios correspondiente a otra clase.

En el caso de México y de acuerdo al Arreglo de Niza, los productos y servicios se encuentran comprendidos en 45 clases (34 de productos y 11 de servicios), de tal suerte que si una persona desea que nadie registre o use su marca en cualquier producto o servicio, en principio, deberá presentar 45 solicitudes de marca, una por cada clase.

---

<sup>17</sup> MAGAÑA RUFINO, Manuel. Op. Cit. pág. 36.

<sup>18</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 69.

La ley de la materia adopta el principio de especialidad de las marcas al exigir que los registros de marcas se efectúen conforme a las reglas de la clasificación de productos y servicios. Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial contiene ciertas disposiciones que confirman el principio de especialidad de las marcas mediante ciertas reglas como son las siguientes:

- A) Que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados (artículo 93);
- B) Que una vez efectuado el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, y que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro (artículo 94);
- C) La que ordena que la solicitud de registro de la marca debe presentarse con la indicación de los productos o servicios a los que se aplicará la marca (artículo 113, fracción IV);
- D) La que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para quien previamente solicitó en otro país el registro de la misma marca, debe solicitarla en México para los mismos productos o servicios mencionados en la solicitud presentada en el extranjero (artículo 118, fracción II);
- E) Que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (artículo 90, fracción XVI);
- F) La que impide el registro de la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una negociación cuyo giro preponderante sea la elaboración o

venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca (artículo 90, fracción XVII);

- G) La que prohíbe que una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada se use o forme parte del nombre comercial correspondiente a un establecimiento cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada (artículo 91);
- H) La que considera como infracción administrativa el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada (artículo 213, fracción IV);
- I) La que define como infracción administrativa el uso, sin consentimiento de su propietario, de una marca registrada o semejante en grado de confusión, como elemento de un nombre comercial cuando éste corresponda a un establecimiento que opere con los productos o servicios protegidos por la marca (artículo 213, fracción V);
- J) La que también califica de infracción administrativa el uso de una marca previamente registrada, como nombre comercial de una negociación cuya actividad sea producir, importar o comercializar bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, si tal uso se efectúa sin el consentimiento del titular del registro (artículo 213, fracción VIII);
- K) La que sanciona como infracción administrativa el uso de una marca registrada, sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que ampara la marca registrada (artículo 213, fracción XVIII);

- L) La que también castiga como infracción administrativa la venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, cuando se sabe que no se tiene el consentimiento del titular de su registro (artículo 213, fracción XIX);
- M) La que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada (artículo 130); y
- N) La que limita el empleo de la leyenda que indique que la marca que ostenta un producto o un servicio está registrada, sólo para el caso de que los productos o servicios correspondan precisamente a los que se refiere el registro (artículo 131 en relación con el artículo 213 fracción XXIII).

#### **5.- LAS MARCAS FAMOSAS Y LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS COMO CASOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y DE TERRITORIALIDAD.**

Como ha quedado señalado con anterioridad, la marca desempeña un papel trascendental en la actividad comercial de los productores, distribuidores y prestadores de servicios. Lo anterior se debe a que el público consumidor reconoce la calidad y el origen de un producto o servicio mediante la marca, gracias a la cual identifica el producto o servicio que ha satisfecho eficazmente sus necesidades.

De lo antes mencionado, se desprenden los beneficios económicos que pueden obtener los titulares de una marca determinada, mismos que se traducen en un interés que amerita una protección legal adecuada.

Si bien las marcas han sido protegidas por la mayoría de las legislaciones alrededor del mundo, existen ciertos casos en que por tratarse de marcas de

renombre, la protección que ordinariamente se les brinda en general se considera insuficiente.

Por lo anterior, un gran número de estudiosos de la materia coinciden al afirmar que el interés a proteger tratándose de marcas de renombre requiere de una protección más amplia por tratarse de marcas que son conocidas por una parte significativa del público consumidor o de los círculos comerciales en comparación al conocimiento que pudiera tenerse del resto de las marcas existentes en el mercado.

Dicha protección ha tratado de otorgarse basándose en la excepción a dos principios que delimitan la protección otorgada a las marcas en general, a saber: los principios de territorialidad y especialidad.

En tal virtud, una excepción a los principios de especialidad y de territorialidad antes señalados lo constituyen ciertas marcas de renombre conocidas y reguladas como “marcas famosas y marcas notoriamente conocidas”, las cuales gozan de un trato privilegiado por virtud del cual rompen con la rigidez establecida para el trato del resto de las marcas.

Primeramente, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 98 señala que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Por otro lado, en virtud de la Ley antes mencionada, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, haciendo notar que a efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

A este respecto, específicamente las fracciones XV y XV bis del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, señalan que no podrán ser registradas como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa o notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Lo anterior es contrario al principio de especialidad que señala que la protección que obtiene una marca se limita a solamente los productos o servicios para los que fue solicitada.

Luego entonces, al estipularse como prohibición para registrar una marca que sea igual o semejante a otra considerada o declarada famosa o notoriamente conocida en México para ser aplicada no solamente a productos o servicios iguales o similares sino a cualquier producto o servicio, no se aplica el principio de especialidad sino que rompe con su rigidez y extiende la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas a cualquier producto o servicio.

De igual manera, se extiende la protección de una marca famosa o notoriamente conocida en cuanto a los efectos de su registro en su país de origen, pues las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial señalan que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

De conformidad con lo anterior, para los efectos de las prohibiciones antes señaladas, no se requiere que una marca famosa o notoriamente conocida se encuentre registrada en México o no, o se encuentre en uso en México o no, sino solamente se estipula que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa competente, la estime famosa o notoriamente conocida.

Lo anterior rompe con el principio de territorialidad de una marca al extender su protección más allá del territorio en el cual pudiera contar con protección y la

hace extensiva a nuestro país aún y cuando no esté registrada o en uso pues claramente señala además que los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas.

De tal forma nos encontramos entonces que la protección que otorga a las marcas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al estimarlas famosas o notoriamente conocidas son una clara excepción a los principios de especialidad y territorialidad que se aplican al resto de las marcas en México.

## **6.- EL REGISTRO MARCARIO.**

El registro de una marca es un reconocimiento oficial de que un signo; ya sea una denominación o palabra, un diseño, la combinación de ambos, una forma tridimensional, una denominación de razón social, o el nombre propio de una persona reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

Lo anterior cobra importancia cuando un industrial, comerciante o prestador de servicios inició su actividad comercial distinguiendo sus productos o servicios con determinado signo, el cual estimó que cumplía funciones de marca y posteriormente, al pretender su registro, se enfrenta con que éste le es negado por la autoridad por ser un signo que no reúne los requisitos necesarios para ser protegido jurídicamente como marca registrada.

En principio parece que la consecuencia de que le sea negado el registro del signo que el industrial, comerciante o prestador de servicios estimó como marca, será solamente no obtener el derecho al uso exclusivo del mismo, considerando también que aparentemente no se encuentra prevista sanción alguna por el uso de un signo que no cumpla con los requisitos para ser protegido como marca. Sin embargo, hay ocasiones en que el industrial, comerciante o prestador de servicios al usar de buena o mala fe ese signo que

Cree ser una marca, se encuentre usando alguno cuyo uso se encuentre prohibido o restringido por la ley de la materia incurriendo en una infracción administrativa o delito merecedor de sanción que puede ir desde la multa hasta la clausura y el arresto.

En virtud de lo anterior, debe considerarse siempre la existencia de ventajas que se adquieren por el industrial, comerciante o prestador de servicios de que el signo que consideran como marca realmente cuente con los requisitos para ser legalmente una marca y obtenga el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La principal ventaja es, por su puesto, la obtención al uso exclusivo de la misma, dicha exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que obtuvo el registro, razón por la que estará facultado para oponerse a cualquier uso no autorizado que realice un tercero y al mismo tiempo a otorgar autorización a un tercero para el uso de la misma.

Otra ventaja relacionada al registro de una marca consiste en que desde el momento en que la solicitud de registro es ingresada ante el Instituto cumpliendo con los requisitos formales que la Ley indica tendrá un derecho mejor frente a posteriores solicitudes de registro para la misma marca o alguna semejante en la misma clase de productos o servicios con lo que se protege de que terceros la registren siguiendo el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”.

Además al recibir el registro del signo utilizado, el titular recibe un reconocimiento implícito de que tal registro le da derecho a usar de manera exclusiva una marca que no va en contra de las prohibiciones previstas por la ley de la materia y que tampoco invade derechos previamente adquiridos por terceros, razón por la que se considera que su uso no constituye infracción ni delito alguno.

Finalmente cabe señalar que otra ventaja adicional derivada de la obtención del registro de una marca es que éste repercute favorablemente en la valoración económica de la marca, pues se cuenta con el reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de la marca usada, lo que permite además la instrumentación de licencias o franquicias a terceros, ya de forma gratuita o mediante la percepción de regalías lo que constituye otra ventaja adicional.<sup>9</sup>

Sin bien el registro de una marca otorga determinados derechos que se desprenden de las ventajas antes mencionadas para el titular de una marca, los derechos adquiridos por el titular presentan algunas limitaciones que en opinión del autor Mauricio Jalife se pueden resumir de en los siguientes puntos:

- “Aun y cuando las marcas registradas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene.
- El registro de una marca tiene vigencia determinada, la cual es actualmente de diez años y que al concluir provoca su caducidad. Para mantener vigente el derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga a su titular, es necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente, de acuerdo a las especificaciones legales.
- La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que se obtiene, así como respecto al signo materia del mismo sin poder modificarla al grado de alterar su distintividad”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Op. Cit. 21. Pág. 83 y 84.

<sup>10</sup> Ibídem. Pág. 84 y 85.

No obstante las limitaciones que puedan existir para una marca registrada, son mayores las ventajas obtenidas que en la mayoría de los casos se traducen también en ventajas económicas enormes que son un reconocimiento al esfuerzo del titular de dicha marca en su entorno comercial.

## **7.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE LA MARCA.**

La Ley de la Propiedad Industrial establece claramente los preceptos para determinar qué signos pueden llegar a constituir marcas y por tanto ser susceptibles de obtener la protección jurídica correspondiente a través del registro de las mismas.

A este respecto y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de la materia pueden constituir una marca:

- a) Denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas susceptibles de identificar aquellos productos o servicios a que se apliquen de los competidores;
- b) Formas tridimensionales;
- c) Nombres comerciales y denominaciones o razones sociales y
- d) El nombre propio de una persona física siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Cabe señalar que la condición de que el signo sea visible excluye del sistema mexicano la posibilidad de registrar y proteger marcas de sonido así como odoríferas<sup>11</sup>.

Por otra parte, el artículo 90 de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca los siguientes casos:

- I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

---

<sup>11</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 64 y 65.

II.- 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;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

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

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siendo el tema del presente trabajo las figuras jurídicas de las marcas famosas y notoriamente conocidas, me permito hacer un énfasis especial en las fracciones XV y XV bis del Artículo 90 antes mencionado las cuales establecen como prohibición para que un signo sea registrable como marca el que sea igual o semejante a una marca que se estime famosa o notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Es preciso indicar que esta disposición en particular, pretende evitar que se vulneren los derechos del titular de una marca que sea considerada famosa o notoriamente conocida en México negando el registro a marcas iguales o semejantes a una marca famosa o notoriamente conocida; de cuya fama y capacidad de atracción, busquen aprovecharse terceros distintos al titular legítimo.

Se resalta que al estar la regulación de las marcas famosas y notoriamente conocidas incluida como supuestos de no registrabilidad en el Artículo 90 fracciones XV y XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial, esto permite a la autoridad negar el registro a aquellas marcas iguales o semejantes a una marca que se estime famosa o notoriamente conocida.

Asimismo es de gran importancia que de conformidad con la disposición en comento no resulta necesario que la marca propuesta se pretenda amparar para una especie o clase específica del comercio sino que se extiende a su aplicación a cualquier producto o servicio previsto en la clasificación legal vigente.

## **8.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS.**

Los criterios aplicables para la clasificación de una marca son los siguientes:

## 1. **POR SU TITULAR:**<sup>12</sup>

- a) Persona Física.- Si el registro es solicitado por uno o más individuos.
- b) Persona Moral en estricto sentido.- Si el registro es solicitado por una sociedad o asociación.
- c) Colectividad.- Si la marca es solicitada por varias personas morales con el objeto de comercializar los mismos productos o prestar servicios con los mismos parámetros de calidad.

## 2.- **POR SU FORMA:**

- a) Nominativas.- Son las marcas que protegen exclusivamente una denominación a efecto de utilizarlo en cualquier tipo o tamaño de letra para distinguir el producto o el servicio al que se aplican.
- b) Innominadas.- Son aquellas que protegen un logotipo o diseño exclusivamente.
- c) Mixtas.- Protegen una denominación pero acompañado de un diseño o logotipo, de tal suerte que la denominación se utilizará siempre en conjunto con el diseño registrado y no de otra manera.
- d) Tridimensionales.- Son formas tangibles en tres dimensiones que identifican los productos o servicios del titular del registro con el público consumidor.

## 3.- **POR SU OBJETO:**

- a) Marcas de defensa.- Son aquellas marcas semejantes en grado de confusión a una marca principal, las cuales son registradas por el titular de la marca principal con la única finalidad de impedir que sus competidores usen o registren alguna de aquellas marcas similares en grado de confusión a su marca principal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> MAGAÑA RUFINO, Manuel. Análisis de la Propiedad Industrial en México, 2ª edición, 1999, México, p. 34-36.

<sup>13</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 230.

Se llaman de protección o de defensa porque crean una “barrera” alrededor de la marca principal, que impide a los competidores obtener el registro de una marca similar y menos aún idéntica a aquélla, la cual es por lo general la única utilizada en la práctica a diferencia de las marcas de protección<sup>14</sup>.

La protección de la marca principal puede darse por medio del registro de marcas análogas para distinguir exclusivamente la misma clase de mercancías que distingue la marca realmente usada o inclusive para amparar mercancías que remotamente pudieran guardar similitud con las que ampara la marca principal.

- b) Marca de reserva.- Son aquellas marcas que se registran con la finalidad de formar un acervo que le permita al titular contar con varias marcas que, en un momento dado, se utilizarán para distinguir un nuevo producto que en un futuro saldrá al mercado, sin que en ese momento sea necesario realizar el trámite de registro de la marca de que se trate, pues previamente se agotó dicho trámite.

Generalmente, se trata de marcas con características que podrían ser atractivas para el público y que los comerciantes o industriales registran y se reservan su uso y de esta manera evitan que otros las registren como propias.

- c) Marcas ligadas.- Reciben esa consideración por pertenecer a un mismo propietario, ser semejantes y amparar los mismos o similares artículos. Son marcas que se utilizan con algunas variantes, pero conservan sus elementos esenciales; es decir, las marcas pueden contener variaciones respecto a las indicaciones de los productos y otros elementos que carecen de carácter distintivo por sí mismos, como los colores o tipo de letra, etcétera.

---

<sup>14</sup> Ferrara, pág. 269, Op. Cit. por Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, p.230.

- d) Marca colectiva.- Se utiliza para distinguir productos o servicios que han sido producidos o fabricados en una localidad, región o país determinado. Este tipo de marcas sirve para distinguir y proteger productos de una región determinada de productos de otras regiones.

#### **4.- POR EL DESTINO DE SU PROTECCION:**

- a) Marca de producto.- Aquella marca que se utiliza para distinguir un artículo tangible.
- b) Marca de servicio.- Aquella marca que sirve para identificar los servicios que una empresa comercializa en el mercado así como la calidad y características de los mismos.

#### **9.- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.**

Como hemos venido comentando en puntos anteriores, para que una marca pueda gozar de protección legal y obtener registro requiere cumplir con su función diferenciadora, la cual solamente puede darse si la marca en cuestión tiene como característica “la especialidad” además de ser lo suficientemente original como para llamar la atención del comprador diferenciando el producto o servicio en cuestión de los otros de su misma clase o especie.

Asimismo, también se ha comentado que una marca no puede registrarse para proteger ilimitadamente todos los productos o servicios existentes en el comercio o industria, ya que el alcance de los derechos obtenidos sobre ella incluyendo el derecho al uso exclusivo de la misma, se limita exclusivamente a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada.

Si no fuera de esta forma y no existiera la limitación sobre la especialidad que restringe la protección de una marca solamente a los productos o servicios para los que fue registrada, al registrar una marca quedaría amparado todo el universo de productos o servicios existentes en el mercado y aún y los que pudieran inventarse o existir en el futuro a favor de un mismo titular, situación

que provocaría en un muy corto plazo, que el registro se saturara de marcas que no permitirían el registro de otras coincidentes o similares pero aplicadas a productos y servicios de naturaleza totalmente diferente a los realmente distinguidos por la marca previamente registrada.

En razón de lo anterior, la diferencia de productos y servicios y sus respectivos mercados provoca que no obstante la coincidencia o semejanza entre marcas no surja ningún tipo de confusión en el público consumidor. Por lo que aún en casos de marcas semejantes, se suele permitir su coexistencia en función a las diferencias entre los productos o servicios y sus respectivos canales de comercialización y distribución al público.

Como consecuencia, en la práctica existen gran cantidad de casos de denominaciones iguales o similares que se encuentran registradas y utilizadas por titulares distintos para productos o servicios diferentes, sin que se presente confusión alguna.

Pese a lo anterior, el hecho de que se permita el registro de marcas iguales o confundibles no debe entenderse en un sentido absoluto pues de acuerdo al principio contenido en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de marcas iguales o confundibles a otra previamente registrada no está permitido, para los mismos o similares productos o servicios.<sup>15</sup>

En tal virtud, es indispensable contar con una clasificación de productos y servicios, misma que se encuentra prevista por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 93 que establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley, indicando también que cualquier duda al respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

---

<sup>15</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. pág. 216

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial antes mencionado en su artículo 57 establece las reglas a las que sujetará el registro de la marca en relación a la indicación de los productos o servicios para los que se solicita, a saber:

- a) Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, y
- b) Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.

El artículo 59 del mismo reglamento establece que la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

En base a lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente la cual consta de 34 clases de productos y 11 de servicios, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.

En dicha gaceta se incluirá una guía para el usuario la cual mencionará reglas y observaciones generales para la mejor aplicación de la clasificación, entre las cuales se encuentran por ejemplo que:

- Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies.
- Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

- El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 10 de Abril de 2001.

Dicho Arreglo fue instituido para que los países miembros adopten y apliquen para el registro de marcas la Clasificación de Niza ya sea como sistema principal o bien como sistema auxiliar, su empleo es obligatorio no solo para el registro nacional de marcas en los países parte sino también lo es para el registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

La importancia de la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios por nuestro país se hace visible con el enfrentamiento a la divergencia entre la legislación de marcas y los reglamentos de los países, que provocaba que al tratar de obtener un registro en México de una marca cuyo origen fuera un país diferente no coincidía su ámbito de protección y se requería presentar la solicitud de marca en más de una clase, lo que representaba serios problemas para una- protección de marcas en el ámbito internacional, cuando inicialmente era necesario demostrar la existencia en el país de origen del registro correspondiente.

Además, en la realización de búsquedas de anterioridades las cuales se realizan a través de los registros y en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que tiene por objeto determinar si existe en trámite o ya registrada una marca idéntica o similar en grado de confusión que constituiría una barrera para la obtención de un registro de una marca propuesta cuyo origen fuera un país diferente, se encontraban complicaciones que impedían determinar con exactitud las posibilidades de registrar una marca en algún país, o en muchas ocasiones un registro simple en un país tenía que desmembrarse en dos o más, por la divergencia de la clasificación, señalando por último que estos métodos de clasificación no eran siempre lógicos puesto

que en algunas ocasiones eran muy amplios o restringidos y los criterios se basaban a veces en la producción de artículos en particular; otras en el consumidor final o en su caso en el conjunto de materiales que constituían los artículos.

Fue en virtud de todo lo que acontecía que se hizo necesario crear una clasificación uniforme de productos y servicios que fuera aplicable por múltiples países y después de varios esfuerzos por adoptar una clasificación en la que estuvieran de acuerdo todos los países adoptantes, se llegó en 1934, en la Conferencia de Revisión del Convenio de París efectuada en Londres, a adoptar una resolución mediante la cual se recomendaba a los países miembros emplear la clasificación propuesta.

La Oficina Internacional reunió a un Comité Consultivo de Directores de las Oficinas de Patentes de los Países Miembros del Arreglo de Madrid, a fin de revisar los problemas derivados de la Clasificación Internacional en ese sentido.

En junio de 1957, el Comité Consultivo se reunió en Niza, Francia, con el fin de revisar el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Durante dicha reunión se adoptó oficialmente el arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, el 15 de junio de 1957, como un tratado independiente; por ello se creó una Unión Especial dentro del marco de la Unión de París, y el Arreglo entró en vigor el 8 de abril de 1961, siendo firmado por 23 países.

México, aún sin ser miembro de dicho tratado adoptó su clasificación internacional en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas en noviembre de 1989, abandonando la llamada "clasificación nacional", lo anterior se implementó al momento de la renovación de los registros de marca ya previamente existentes, mismos que fueron reclasificados conforme a la nueva clasificación.

Como consecuencia de la adopción de la clasificación internacional de productos y servicios se facilita la utilización del sistema para los extranjeros al estandarizarse la clasificación en todos los países, lo que simplifica el reclamo de prioridades por solicitudes presentadas en el extranjero al corresponder íntegramente los productos o servicios amparados por dicha solicitud en los distintos países y México.<sup>16</sup>

Para la adecuada clasificación de productos y servicios se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones generales:

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio concreto en base a los siguientes lineamientos.

Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:

a) un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o el destino de un producto acabado no se mencionan en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;

b) un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se

---

<sup>16</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. pág. 212.

mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);

c) las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;

d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasificados en la misma clase que este último, sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);

e) si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;

f) los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.

De igual manera, si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética, las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:

a) los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;

b) los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38);

c) los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta.

A continuación se listan los productos y servicios correspondientes a cada una de las clases que conforman la Clasificación Internacional de Productos y Servicios con sus respectivas notas explicativas.

**CLASE 1:** Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

La clase 1 comprende principalmente los productos químicos usados en la industria, ciencia y agricultura, incluyendo aquellos que forman parte de la composición de productos pertenecientes a otras clases.

**CLASE 2:** Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

La clase 2 comprende principalmente las pinturas, colorantes y preparaciones usadas para la protección contra la corrosión.

**CLASE 3:** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

La clase 3 comprende principalmente las preparaciones de limpieza y de tocador.

**CLASE 4:** Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.

La clase 4 comprende principalmente los aceites y grasas industriales, los combustibles y las materias para alumbrar.

**CLASE 5:** Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

La clase 5 comprende principalmente las preparaciones farmacéuticas y otras preparaciones para uso médico.

**CLASE 6:** Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.

La clase 6 comprende principalmente los metales comunes en bruto y parcialmente elaborados, así como los productos simples fabricados a partir de éstos.

**CLASE 7:** Máquinas y máquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.

La clase 7 comprende principalmente máquinas, máquinas herramientas, motores y motores de combustión interna.

**CLASE 8:** Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; máquinas de afeitar o rastrillos.

La clase 8 comprende principalmente los implementos operados manualmente usados como herramientas en sus correspondientes profesiones.

**CLASE 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de socorro y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; aparatos para extinguir el fuego.

**CLASE 10:** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

La clase 10 comprende principalmente los aparatos, instrumentos y artículos médicos.

**CLASE 11:** Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.

**CLASE 12:** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

**CLASE 13:** Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.

La clase 13 comprende principalmente las armas de fuego y los productos pirotécnicos.

**CLASE 14:** Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

La clase 14 comprende principalmente los metales preciosos, los artículos de metales preciosos y, en general, la joyería y la relojería.

**CLASE 15:** Instrumentos musicales.

**CLASE 16:** Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

La clase 16 comprende principalmente el papel, los productos de papel y los artículos de oficina.

**CLASE 17:** Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la fabricación; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.

La clase 17 comprende principalmente los materiales y los plásticos aislantes eléctricos, térmicos o acústicos para ser usados en la fabricación, en forma de hojas, bloques o barras.

**CLASE 18:** Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.

La clase 18 comprende principalmente el cuero, las imitaciones de cuero, los artículos de viaje no comprendidos en otras clases y la talabartería.

**CLASE 19:** Materiales de construcción (no metálicos); tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, brea y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

La clase 19 comprende principalmente los materiales de construcción no metálicos.

**CLASE 20:** Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o plásticos.

La clase 20 comprende principalmente los muebles y sus partes y los productos de plástico, no incluidos en otras clases.

**CLASE 21:** Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

La clase 21 comprende principalmente los pequeños utensilios y aparatos para la casa y la cocina, operados manualmente, así como los utensilios de tocador, la cristalería y los artículos de porcelana.

**CLASE 22:** Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); textiles fibrosos como materia prima.

La clase 22 comprende principalmente los productos manufacturados de cordelería y de velamen, los materiales para acolchar y rellenar y los textiles fibrosos como materia prima.

**CLASE 23:** Estambres e hilos, para uso textil.

**CLASE 24:** Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; Ropa de cama y de mesa.

La clase 24 comprende principalmente los textiles (retazos) y cubiertas textiles para la casa.

**CLASE 25:** Vestuario, calzado, sombrerería.

**CLASE 26:** Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

La clase 26 comprende principalmente los artículos para modistas.

**CLASE 27:** Alfombras, tapetes, esteras, linóleo y otros materiales para cubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).

La clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o revestir, con el fin de acondicionar, los pisos o las paredes ya construidos.

**CLASE 28:** Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

**CLASE 29:** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como los vegetales y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación.

**CLASE 30:** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como, los auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos.

**CLASE 31:** Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta.

La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los productos alimenticios para animales.

**CLASE 32:** Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

La clase 32 comprende principalmente las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas.

**CLASE 33:** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

**CLASE 34:** Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.

**CLASE 35:** Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.

La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es:

1) la ayuda en la operación o la dirección de una empresa comercial, o

2) la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como servicios prestados por establecimientos de publicidad encargados primordialmente de comunicar al público, declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y referentes a todo tipo de productos o servicios.

**CLASE 36:** Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios.

La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en los asuntos financieros y monetarios y los servicios prestados con relación a contratos de seguros de todo tipo.

**CLASE 37:** Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

La clase 37 comprende principalmente los servicios prestados por contratistas o subcontratistas en la construcción de edificios permanentes, así como, los servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado original o de su preservación sin alterar sus propiedades físicas o químicas.

**CLASE 38:** Telecomunicaciones.

La clase 38 comprende principalmente los servicios que permiten a una persona al menos comunicarse con otra por medios sensoriales. En estos servicios se incluyen aquellos que:

- 1) permiten a una persona hablar con otra,
- 2) transmiten mensajes de una persona a otra, y
- 3) ponen a una persona en comunicación oral o visual con otra (radio y televisión).

**CLASE 39:** Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

La clase 39 comprende principalmente los servicios prestados para transportar personas o mercancías de un lugar a otro (por vía ferroviaria, terrestre, marítima, aérea o por ducto) y los servicios necesariamente relacionados con esos transportes, así como los servicios relacionados con el almacenaje de mercancías en un almacén o en otro inmueble para su preservación o custodia.

**CLASE 40:** Tratamiento de materiales.

La clase 40 comprende principalmente los servicios prestados para el tratamiento o la transformación mecánica o química de objetos o sustancias inorgánicas u orgánicas, no comprendidos en otras clases.

Por necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de servicio únicamente en los casos en que el tratamiento o la transformación se hagan por cuenta de otra persona. Por idénticas necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de fábrica en todos los casos en que la sustancia o el objeto sean comercializados por aquella persona que la haya tratado o transformado.

**CLASE 41:** Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener.

**CLASE 42:** Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas, de forma individual o colectiva, con relación a los aspectos teóricos y prácticos de los campos de actividades complejas; tales servicios son prestados por profesionistas, tales como químicos, físicos, ingenieros, especialistas en informática, abogados, etc.

**CLASE 43:** Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

La clase 43 comprende principalmente los servicios proporcionados por personas o establecimientos cuyo propósito es preparar alimentos y bebidas para el consumo y los servicios prestados para la obtención de pensiones completas (habitación y comidas) en hoteles, casas de huéspedes u otros establecimientos que proveen alojamiento temporal.

**CLASE 44:** Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

La clase 44 comprende principalmente los cuidados médicos, de higiene y de belleza prestados por personas o establecimientos a personas y animales; también comprende servicios relacionados en los campos de agricultura, horticultura y silvicultura.

**CLASE 45:** Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos.

En la actualidad México a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial continúa haciendo un gran esfuerzo por estandarizar los criterios de clasificación que finalmente se traducirán en un gran beneficio tanto para la Autoridad misma pues le permite cada día tener guías y reglas más precisas así como para los titulares de marcas internacionales para lograr la obtención de una protección correcta y adecuada para los productos o servicios que ampara dicha marca en varios países.

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **MARCO JURIDICO HISTORICO DE LAS MARCAS**

“La actividad creadora del hombre es una característica que siempre le ha acompañado y se ha reflejado en casi la totalidad de sus actividades. Esta actividad creadora puede traducirse en la creación de un signo distinto de otros, el cual puede producir ciertos beneficios a diferentes niveles, pero sobre todo desde la perspectiva de su aplicación a bienes y servicios para distinguirlos de otros que también se encuentren en el comercio”.<sup>19</sup>

En efecto, un importante apoyo para los productores y prestadores de servicios se encuentra precisamente en el uso de las marcas a través de las cuales éstos identifican sus productos o servicios de otros que se ofrecen al consumidor, pues el público va identificando paulatinamente aquello que le satisface en forma más eficaz o bien, lo que le es mas atractivo y útil.

Esto explica el porqué la marca ha ido tomando un papel primordial dentro del intercambio comercial tanto de productos como de servicios aunado a la

---

<sup>19</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. “La Propiedad Industrial en México”. Editorial Porrúa S.A.de C.V. México 1995, pág. 1.

importante utilización de medios masivos de comunicación que permiten alcanzar a un gran número de consumidores potenciales.

Consecuencia de lo anterior es que la marca se llega a convertir en un bien de gran importancia con valores comerciales considerables paralelamente al volverse conocida e inclusive hasta famosa al fungir entre otros muchos aspectos como una “carta de presentación” de los productos o servicios que distinguen.

El uso de las marcas como se ha descrito antes, puede conducir a distintos tipos de beneficios entre los cuales se encuentra el económico, ya sea para su creador así como para el productor o prestador de servicios e incluso para los consumidores. Consecuentemente cobra importancia la protección de las marcas y de lo que éstas representan para cada una de las partes, ya sea el prestigio y valor de un activo intangible para los comerciantes, o la garantía de procedencia y calidad de los productos para los consumidores.

La posibilidad de que un signo distintivo sea susceptible de beneficios y valoración pecuniaria necesariamente implica una problemática frente al supuesto de una posible apropiación por un tercero, por esta razón se ha buscado proteger a través de nuestras diversas legislaciones en materia de propiedad industrial a la marca en general y la marcas notoriamente conocidas y famosas en especial contra el uso indebido y el eventual deterioro provocado por la utilización no autorizada de las mismas.

La protección a la propiedad intelectual tiene su fundamento en el artículo 28 de la Constitución de 1917 que establece una prohibición de los monopolios y sólo reserva para la nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; sin embargo también confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

Este artículo señala que la prohibición de referencia se sujetará a lo dispuesto por las leyes respectivas, señalando en su párrafo octavo que los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no constituyen monopolios.

El artículo 28 antes citado se relaciona con el 89, fracción XV del cual deriva la facultad del Presidente de la República para conceder privilegios a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora.<sup>20</sup>

La primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención fue un decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, que aseguraba el derecho de propiedad a los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran alguna innovación en la industria. El título de propiedad de inventor no se llamaba patente, sino “certificado de invención”, el cual tenía fuerza y vigor durante diez años.

Posteriormente y después de consumada la independencia nacional, el primer texto legal que se expidió fue la Ley del 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, la cual señalaba para las patentes de invención fuerza y vigor durante diez años.

La Ley del 7 de junio de 1890 sobre patentes otorgaba privilegio a los inventores o perfeccionadores y conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más.

La Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año, fijó a las patentes un plazo de veinte años susceptible de ser prorrogado hasta por cinco años más. Esta ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos

---

<sup>20</sup> Ibidem. Pág. 25.

industriales, sometiéndolas a lo previsto respecto de las patentes de invención.

La Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928, que comenzó a regir el 1º de enero de 1929, señalaba para las patentes de invención una vigencia de veinte años como máximo, improrrogables, y para las patentes de modelo o dibujo industrial un plazo de diez años.

El Reglamento de la Ley de Patentes de Invención antes citada, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 8 de enero de 1929.<sup>21</sup>

## **1.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.**

Considerando que habían transcurrido ya catorce años de vigencia de la Ley de Patentes de Invención de 1928, la cual reguló a las patentes de invención, las marcas, los avisos y nombres comerciales, fue imprescindible la modificación de sus disposiciones y en consecuencia fue publicada La Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, que rigió a partir del 1º de enero de 1943.

Esta última ley conservó en gran parte los principios fundamentales de las leyes que le precedieron. Uno de los antecedentes de esta Ley de 1942 fue; además de la legislación interna, la Convención de la Unión de París de 1883 a la que México se adhirió en 1903.

La Ley de Propiedad Industrial de 1942 se componía de nueve títulos, identificados bajo los siguientes rubros: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para Dictar las Declaraciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.

---

<sup>21</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 4

Regulaba la propiedad industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc., diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.<sup>22</sup>

En esta ley se señaló para las patentes de invención un plazo improrrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza, desde el punto de vista formal, porque codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, patentes de modelo y de dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.<sup>23</sup>

También preveía los requisitos y la forma para obtener la exclusividad de una patente ante la Secretaría de la Economía Nacional; los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y expropiación de las mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación o importación ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por importaciones ilegales y lo relativo a las nulidades o caducidades, las cuales se declaraban administrativamente a petición de parte o de oficio.

Respecto a los avisos comerciales establecía que éstos podían protegerse para su uso exclusivo, la publicación duraba diez años.

El nombre se consideraba propiedad de las personas físicas o morales, quienes lo podían utilizar como nombre comercial de manera exclusiva y de defenderlo ante los tribunales; se podía publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial y el efecto de ésta duraba diez años y se podía renovar indefinidamente por periodos de la misma duración.

La Ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de: nulidad de patente; de una marca o de un aviso comercial; invasión de los

---

<sup>22</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando Op. Cit. pág. 32

<sup>23</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 4.

derechos que confiere una patente; de falsificación; imitación; uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no.

La Secretaría de la Economía Nacional editaba mensualmente la Gaceta de Propiedad Industrial, en la que se harían del conocimiento público: los datos relativos a las patentes concedidas; las marcas registradas; los avisos comerciales registrados; los nombres comerciales; las sentencias y resoluciones judiciales; las resoluciones administrativas; otros avisos; declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades y todo lo relativo a la propiedad industrial.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían acreedores quienes infringieran las disposiciones señaladas en la ley y los casos en que procedía la reparación del daño y establecía los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables.

Por otra parte, en materia de marcas, señalaba que quienes las usaran o quisieran usarlas para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional con las formalidades y requisitos de ley.

Distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos en tiempo. Al efecto su artículo 130 estableció lo siguiente:

“Artículo 130. El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo que será expedido en nombre del Presidente de la República e irá firmado por el

Secretario de la Economía Nacional o el funcionario en quien delegue esta facultad”.

Las marcas debían usarse como se registraban, de no explotarse dentro de cinco años, se extinguían, podía otorgarse una copropiedad; las marcas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de la Economía Nacional para que surtieran efectos contra terceros.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República; y lo que respecta a la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

Además se estableció que dicha Secretaría tendría facultad para declarar ligadas las marcas que pertenecieron a una misma persona física o moral cuando fueren idénticas o semejantes pero sólo para efectos de su transmisión. Con ello se trató de evitar la confusión del público consumidor al existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes.

Por otro lado se incluyeron en el Artículo 105 como prohibiciones para el registro de marcas, las siguientes:

- a) El uso como marca de palabras vivas extranjeras, cuando se trate de productos elaborados en el país.
- b) Las marcas constituidas por figuras o denominaciones o frases descriptivas de los productos cuya protección se busca.
- c) Adjetivos calificativos y gentilicios.

- d) Marcas que engañen al público consumidor por constituirse con indicaciones falsas sobre la naturaleza, origen y calidad de las mercancías.
- e) Denominaciones que fueran iguales o similares a otras registradas con anterioridad y pudieran confundirse.

Pese a que la limitación para el registro de marcas idénticas o semejantes en principio se limitaba al caso en que se tratara de marcas aplicadas a los mismos artículos, la ley contenía una excepción confiriendo a la marca registrada una protección más amplia para aquellos casos en que se pretendiera registrar una marca semejante o idéntica para artículos que si bien no fuesen los mismos si estuvieran relacionados con los artículos distinguidos por la marca previamente registrados.

Al efecto la ley en comento establecía lo siguiente:

“Artículo 106. Aunque no se trate de los mismos productos; se aplicarán las reglas de la fracción XIV del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado, por persona distinta del propietario de una marca anterior, para artículos similares a los que ésta última ampara, si la Secretaría considera que existe la posibilidad de confusión. Si un nuevo registro idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos, pero similares a los que éste ampara por el mismo propietario de la marca anterior, el registro será concedido, pero la secretaría podrá declarar ligadas las marcas, si estima que de haber ulteriormente diversidad de propietarios, puede originarse alguna confusión entre el público.”

Asimismo dispuso que en la solicitud de marca respectiva deberían indicarse detalladamente los artículos que se desean proteger.

Además se establece un sistema de examen previo a efecto de investigar si la denominación propuesta a registro no invade derechos adquiridos pues en caso de ser así se notificaba al interesado otorgándole un plazo para manifestar lo que a su derecho conviniera y posteriormente resolver definitivamente negando o concediendo el registro solicitado.

Se establece mediante el Título VI, un apartado especial que regula los procedimientos para dictar resoluciones administrativas tales como declaraciones administrativas de nulidad, de invasión de derechos, de falsificación, imitación o uso ilegal de marcas o avisos comerciales registrados, de extinción por falta de uso legal y de existencia de confusión.

En este título se prevén los requisitos que deberían reunir dichas solicitudes de declaraciones administrativas citadas.

El artículo 230 reglamenta los aspectos relativos a las notificaciones, medios de defensa y pruebas de dicho procedimiento, previendo la posibilidad de que la nulidad de un registro podría ser declarado de oficio cuando tenga interés la Federación. Al efecto el artículo 208 estableció lo siguiente:

“Artículo 208. La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación.”

Anteriormente, en la ley de 1928, la forma de impugnar las resoluciones administrativas dictadas por la Secretaría de Economía era, recurrirlas a través

de los Juzgados de Distrito en un Juicio Especial de Oposición o Federal Revocativo.

Sin embargo, en la ley de 1942, se suprimió dicho procedimiento y no se concibió medio alguno de impugnación en cuanto a las resoluciones dictadas por la Secretaría, por lo que la legalidad de ellas recayó en los mismos Jueces de Distrito pero sustituyendo al Juicio Federal de Revocación por el Juicio de Amparo.

Es necesario mencionar que la ley analizada sí contempló el recurso de reconsideración administrativa ante la propia Secretaría, pero solo para impugnar resoluciones por las que se imponían sanciones en los casos establecidos por la misma ley, de tal suerte que una vez adoptado éste, siguiendo el principio de definitividad que reconoce el amparo el único medio extraordinario para recurrirlas era el Juicio de Garantías

Respecto al derecho de prioridad, se continuó regulando en el mismo sentido que la ley anterior y se siguieron aplicando los plazos de tres a seis meses para reclamar la prioridad.

Por otro lado se establecen sanciones para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México" en todos aquellos artículos nacionales que ostentan las marcas registradas o que no lo estén.

El artículo 98 estableció el uso obligatorio de marcas en artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen estrechamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Con el objeto de normar el régimen jurídico de las denominaciones de origen a lo cual México se comprometió debido a la promulgación en nuestro país del Arreglo de Lisboa del 11 de julio de 1964 relativo a la protección de tales denominaciones, el 4 de enero de 1973 se creó y adicionó el capítulo X de la Ley de la Propiedad Industrial que incluye los artículos 208-A al 208-Z.

## 2.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

La Ley de Invenciones y Marcas que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 tiene como característica principal su tendencia a incentivar la actividad inventiva, en este sentido se pronunció Álvarez Soberanis<sup>24</sup>, quien consideró esta ley como un esfuerzo para lograr facilitar la transferencia de tecnología a nuestro país, así como de incentivar a los inventores locales y promover de esta manera el desarrollo nacional.

La ley de Invenciones y Marcas, así como la ley de la Propiedad Industrial, también abarcó todas las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legislación y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la propiedad Industrial, a saber: las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal.

La ley en comento previó un plazo de vigencia para las patentes de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de expedición del título. Asimismo, incorporó el certificado de invención para inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duración de diez años.

Considerando como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de su solicitud; su explotación debía iniciarse dentro de un plazo de 3 años; en caso contrario, cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotarla.

Por otro lado conservó los modelos y dibujos industriales, pero dejaron de ser protegidos por patentes estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una duración de cinco años improrrogables (artículo 81).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> ALVAREZ SOBERANIS Jaime, Op. Cit. 39.

<sup>25</sup> RANGEL MEDINA, David. Op Cit. pág. 4.

En materia de denominaciones de origen, la Ley las protegía de un uso ilegal el cual era sancionado, así como las de indicaciones tales como “Género”, “Tipo”, “Marca”, “Imitación” u otras similares que creaban confusión o implicaban competencia desleal.

Los avisos comerciales que eran fácilmente diferenciables de otros de su especie se podían proteger y así adquirir el derecho exclusivo de usarlos para impedir que otras personas hicieran uso de ellos. Su registro se regía de manera similar a las marcas y los efectos duraban diez años no postergables y al terminar el plazo pasaban al dominio público.

El nombre comercial y su uso exclusivo estaban protegidos sin necesidad de depósito o registro, en una zona geográfica en la que se asentaba su clientela efectiva.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; éstas estaban claramente señaladas así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia; esto además de los recursos administrativos que podían interponerse.

Por lo que respecta a las marcas tanto de productos como de servicios, éstas se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales. La marca debía usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto preveía la declaratoria correspondiente; asimismo se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común, pero solo surtía efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.<sup>26</sup> A este respecto, el autor Cesar Sepúlveda señaló que la ley en comento estableció una regulación más estricta en términos generales.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. Cit. págs. 34-35.

<sup>27</sup> SEPULVEDA, Cesar. “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”. Editorial Porrúa, S.A. México, 1981. Pág. 63.

Lo anterior se desprende de diversas innovaciones que en su momento introdujo esta ley, entre las que se encontraron las siguientes:

- Mayores limitaciones para el registro de las marcas;
- Un régimen de uso obligatorio de las marcas; al efecto la ley estableció en sus artículos 117 y 118 lo siguiente:

“Artículo 117. El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.”

“Artículo 118. Para los efectos de esta ley, se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio.”

- La vinculación de las marcas; al efecto los artículos 128 y 130 establecían a la letra lo siguiente:

“Artículo 128. Los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originalmente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán contener la obligación de

que dicha marca se use vinculada a una marca originalmente registrada en México y que sea propiedad del licenciatarlo.

Cuando no se cumpla con esta obligación la protección general del registro nacional de transferencia de tecnología, negará la inscripción del acto convenio o contrato.

La obligación de vinculación de marcas establecida en el párrafo anterior deberá cumplirse dentro del plazo de un año a partir de la inscripción del acto, convenio o contrato, o del momento en que empiece a usarse la marca extranjera si no se hubiera celebrado acto, convenio o contrato que autorice el uso.

Si no se cumple con dicha obligación el acto, convenio o contrato quedara sin efecto y su inscripción será cancelada.

Por causas justificadas la Secretaría de Industria y Comercio podrá prorrogar por un año como máximo el plazo establecido en el párrafo tercero.”

“Artículo 130. Cuando sean varias las personas o empresas que estén usando la marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto deben ponerse de acuerdo o asociarse para usar la marca vinculada.”

- El establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública, prevista en su artículo 132 transcrito a continuación:

“Artículo 132. Por causas de utilidad publica la Secretaría de Industria y Comercio podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas.

Previa audiencia de las partes, la Secretaría de Industria y Comercio, fijará las regalías que correspondan al titular de la marca.”

- La pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica.
- Reglas para comprobar el uso de las marcas.
- Posibilidades de decretar la prohibición del uso de las marcas, registradas o no, al efecto el artículo 125 de dicha ley establecía lo siguiente:

“Artículo 125. La Secretaria de Industria y Comercio podrá declarar por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en producto o servicio.

También por razones de interés publico o ya sea previamente a los organismos representativos de los sectores interesados, la expresada Secretaría podrá prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica.

La declaratoria correspondiente se publicará en el “Diario Oficial” de la Federación y los obligados por ella deberán cumplir sus disposiciones en el plazo y conforme a las reglas que en la propia declaratoria se señalen, su incumplimiento amerita sanciones correspondientes.”

- La inclusión de las marcas de servicio; previstas en su artículo 87.

Esta ley amplió el ámbito de protección de los registros marcarios incluyendo a las marcas de servicios que hasta ahora no se habían incluido en ningún texto legislativo; señalando expresamente en su artículo 87 lo siguiente:

"Artículo 87. Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie".

Por lo que respecta a las marcas de renombre y de cierto prestigio reguladas en la actualidad como marcas famosas y marcas notoriamente conocidas, cabe señalar que pese a que no fueron reguladas de manera expresa en esta ley, hubo avances por cuanto a la protección a las marcas, al incluirse nuevas prohibiciones de registro como marca en su artículo 91.

“Artículo 91. No se registrarán como marca:

I. Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, aun cuando estén en idioma extranjero.

II. Las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se traten de amparar.

III. Los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.

IV. La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.

V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca, incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por que ostente una ortografía caprichosa.

VI. Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente.

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando

conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigente sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

XIII. Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.

XIV. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos.

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

XVI. Los mapas; sin embargo podrán usarse como elementos de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen.

XVII. Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XVIII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XIX. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

XX. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenden ampararse.

XXI. Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Industria y Comercio considere inconveniente registrar.

XXII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

XXIII. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.”

Especial importancia toma en el presente estudio los supuestos contenidos en las fracciones XVIII y XIX anteriormente transcritas, ya que de las mismas se desprende la posibilidad de que la autoridad negara el registro a una marca igual o semejante a otra previamente registrada o a un aviso comercial, cuando se pretendiese aplicar la nueva marca a los mismos o similares productos o servicios

Cabe resaltar que las hipótesis contenidas en ambas fracciones, se podían actualizar tratándose de productos o servicios tan solo similares, sin importar que los productos o servicios que distinguían las marcas en conflicto pudieran pertenecer a clases distintas.

Por otro lado, al elaborar el capítulo VIII de la Ley de Invenciones y Marcas relativo a la nulidad, extinción y cancelación del registro, el legislador consideró que también podía ser susceptible de declararse la nulidad de un registro marcario que fuese considerado por la Secretaría como semejante en grado de confusión a otro sobre el que existía un mejor derecho, como expresamente lo señaló en las fracciones II, III y VI del artículo 147.

### **3.- LA REFORMA DE 1987**

La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975, publicada en el DOF del 10 de febrero de 1976, fue reformada en 1987 (DOF del 16 de enero de 1987).

En relación con el tema de marcas de renombre y de cierto prestigio en la actualidad reguladas como marcas famosas o marcas notoriamente conocidas

cabe señalar que ni en la iniciativa como tampoco en la propia Ley de Invenciones y Marcas de 1976, se establecía la protección de las marcas famosas o notoriamente conocidas de una forma expresa, aunque existía cierta protección solamente para marcas notoriamente conocidas derivada del Convenio de París.

Es preciso mencionar que el hecho de que solamente las marcas notoriamente conocidas tuvieran algún sustento legal derivado del Convenio de Paris, trajo como consecuencia discusiones sobre la insuficiente protección a las marcas renombradas y de cierto prestigio y la probable falta de acción para reprimir tanto su registro como su uso indebido, evidenciándose la necesidad de establecer en la legislación mexicana disposiciones con la finalidad ex profeso de brindar una adecuada protección a la marca notoriamente conocida, tanto para evitar confusiones entre el público consumidor, como para frenar actos de competencia desleal entre los comerciantes, así como evitar el deterioro o corrupción de las marcas renombradas que perderían su poder de atracción ante la clientela.

Consecuentemente se buscó concordar la legislación nacional con la internacional mediante las reformas efectuadas a la Ley de Invenciones y Marcas en el año de 1987, a raíz de las cuales se incluyó por primera vez; mediante mandamiento expreso contenido en el texto del artículo 91 fracción XIX, una disposición destinada especialmente a tutelar las marcas notoriamente conocidas no así para las marcas famosas, las cuales no existían todavía como figura jurídica.

Dicha disposición relacionada solamente a las marcas notoriamente conocidas, contenida en el artículo 91 fracción XIX prohibía su registro por terceros no autorizados, recogiendo en él la esencia de lo dispuesto por el artículo 6º Bis del Convenio de París para quedar como sigue:

“Artículo 91. No son registrables como  
marca:...

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

Al ser incluida esta disposición en el artículo 91, el cual estableció las causas de no registrabilidad como marca de denominaciones y signos, se facultó a la autoridad competente para rechazar el registro de marcas iguales o semejantes a una marca considerada como notoriamente conocida.

Cabe resaltar el hecho que este precepto requería que la marca fuera notoriamente conocida en México a juicio de la autoridad administrativa y por tanto le otorgaba a ésta una facultad discrecional que acarreó cierta inseguridad jurídica ya que la autoridad podía emitir una resolución que negara el registro de una marca por considerarla idéntica o semejante en grado de confusión a otra que se hubiera considerado notoriamente conocida en México sin que en realidad lo fuera, por aplicarse criterios totalmente subjetivos para determinar tal notoriedad.

Ante casos reales en que se actualizaba la problemática antes descrita se dio la oportunidad para que los tribunales se pronunciaran al respecto y eventualmente se fijaran parámetros más adecuados para determinar la notoriedad de que podía gozar una marca.

Cabe señalar que conforme a la disposición en comento, la protección que se otorgó a la marca notoriamente conocida, estaba limitada en principio a productos o servicios iguales o similares, por lo que en esta hipótesis el precepto aparentemente observaba el principio de la especialidad de las marcas.

Sin embargo, en la última parte del precepto aparentemente se ampliaba la protección de la marca notoriamente conocida a productos o servicios de naturaleza distinta a aquellos que originalmente fueron distinguidos por dicha marca, lo anterior ocurría siempre y cuando fuesen susceptibles de crear confusión al aplicarse a dichos productos la marca “espuria”, a grado tal que puedan inducir a error al público consumidor.

La hipótesis que aquí se comenta constituyó una excepción al principio de la especialidad de las marcas al ampliar la protección de la marca notoriamente conocida no sólo a los productos que a que se aplicaba originalmente sino a cualesquiera otros cuando a juicio de la autoridad una marca que pretendiera ser registrada fuese idéntica o semejante en grado de confusión a la marca notoriamente conocida aunque pretendiera amparar o no, productos iguales o semejantes a los que amparaba la marca notoriamente conocida.

La disposición en comento incluyó otras ventajas como el hecho que se refiere expresamente a las marcas de servicio, cubriendo así la laguna que tiene el artículo 6º bis de la Convención de París a este respecto, además de no requerir uso previo en el país de la marca notoriamente conocida, tampoco se requirió el registro previo de la marca notoriamente conocida en México, introduciendo así una importante excepción al principio de la territorialidad de la marca.

Además de las ventajas antes señaladas, también se previó que una marca espuria registrada en violación del precepto legal que se comenta podía ser anulada en cualquier tiempo, lo cual también se consideró un avance en comparación al artículo 6º bis de la Convención de París que establecía por su parte un plazo de 5 años para solicitar su anulación, contado a partir de la fecha de registro. Es así que el artículo 147 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas que permitía solicitar en cualquier tiempo la nulidad de un registro marcario que hubiera sido concedido en contravención a las disposiciones de la propia ley.

#### **4.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.**

La apertura al cambio de política económica y comercial de México dirigida al incremento de exportaciones y mayor intercambio mercantil del mundo de finales de los años ochentas, propició un cambio notable de políticas con respecto a las fuentes del derecho de la propiedad industrial, mismo que se contempla en la exposición de motivos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.<sup>28</sup>

El contexto que enmarcó el desarrollo de esta ley así como los objetivos que se buscó alcanzar se desprende de la exposición de motivos respectiva. De manera general puede decirse que hubo una motivación orientadora de todas las modificaciones emprendidas en los años previos que buscaron “sentar bases firmes para fincar el desarrollo económico de México en el nuevo contexto de la economía mundial.”

Dentro de estos empeños resultaba de particular importancia el progreso tecnológico entendido como uno de los elementos sin los cuales el desarrollo de las empresas y de la economía en general sería imposible. Dentro de este panorama con motivaciones de fondo y objetivos claros y específicos, el marco jurídico en materia de derechos de propiedad industrial tenía en ese momento una importancia fundamental.<sup>29</sup>

Una muestra de lo anterior se refleja en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Canadá, Estados Unidos de América y México<sup>30</sup>, mientras que por lo que respecta al mundo de la propiedad industrial, el Ejecutivo Federal envió a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 6 de diciembre de 1990 una iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad

---

<sup>28</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

<sup>29</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. Cit. págs. 14-15

<sup>30</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993, este convenio había sido firmado simultáneamente el día 17 de diciembre de 1992 en las ciudades de México, Ottawa, Washington, D.C., por Ministros Plenipotenciarios. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue aprobado por la Cámara de

Industrial, con el propósito de actualizar la ley que regía en México la materia en ese momento, a saber, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, con modificaciones y adiciones efectuadas en 1987.

La nueva ley entró en vigor el 28 de junio de 1991, luego de su publicación en el Diario Oficial el día anterior ocasionando diversos cambios en la práctica del derecho de la propiedad industrial en nuestro país.<sup>31</sup>

Al respecto el Doctor Roberto Villarreal Gonda, antiguo Director General de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, comentó que esta ley tuvo como propósito fundamental ofrecer en México una protección de los derechos de propiedad industrial similar a la existente en los países industrializados.

Con esto se buscó que los individuos y empresas en México pudieran disfrutar de medios jurídicos comparables a los que encuentran sus competidores en otros países más avanzados, para defenderse contra la copia o imitación de sus productos, procesos de fabricación, marcas, nombres comerciales, etc.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas, aumentó la protección jurídica a la propiedad industrial en México. De esta manera se buscó propiciar que en las actividades industriales y comerciales tuviera lugar un proceso permanente de mejoras en la tecnología y la calidad, para elevar la competitividad internacional del país a través del desarrollo local de estos factores. Asimismo la mayor seguridad jurídica para los derechos de propiedad industrial constituyó un

---

Senadores de 1993, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre del propio año.

<sup>31</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1991 en vigor a partir del día siguiente, su artículo décimo segundo abrogó la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones conservando su vigencia únicamente por lo que se refiere a los delitos marcarios cometidos durante su vigencia, sin perjuicio a las disposiciones contenidas en el Código Penal para el D.F., y la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

atractivo para la inversión extranjera y ha facilitado la transferencia de tecnología foránea hacia el país.

Por lo que respecta a los principios doctrinarios y jurídicos de esta ley podemos señalar, desde el punto de vista de la técnica legislativa que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial tiene la virtud de contar con un sólido aparato conceptual con el cual se intenta eliminar al máximo las ambigüedades en los términos utilizados.

Esta forma usada en la redacción de una ley tiene las ventajas de presentar una normatividad completa en el sentido de que los términos usados se encuentran definidos en el mismo ordenamiento, sin embargo, ocasiona que se tengan muchos artículos cuya función no sea regular algo, sino sólo definir.

Más allá de estas consideraciones formales en opinión del autor Serrano Migallón, dos son los aportes más importantes que presenta la ley en comento, por un lado el gran impulso que se busca dar a las invenciones y por la otra las modificaciones a las instituciones protectoras de la propiedad industrial.<sup>32</sup>

Por otro lado, con relación a las marcas debemos recordar que debido a que el registro de una marca en determinado país genera derechos para su titular únicamente dentro del territorio nacional de que se trate, compete a los usuarios de las marcas con potencial de desarrollo internacional el promover tempranamente su registro en los distintos países, a fin de que no los registren ahí otras personas sin su autorización.

Sin embargo, en la práctica no ocurría tal como sería deseable, debido preponderantemente al costo y al tiempo considerable que conlleva el registro de una marca en diferentes países.

---

<sup>32</sup> SERRANO MIGALLON Fernando. Op. Cit. págs. 14-15.

Por ello se requirieron esfuerzos complementarios en los distintos países, para proteger los derechos marcarios en el plano internacional y para evitar el engaño a los consumidores en cada país. En este sentido, México introdujo varias disposiciones en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En el caso particular de las marcas notoriamente conocidas, se facultó a la Autoridad para negar su registro en México a personas que no fueran el titular en el extranjero. Cabe señalar que esa prohibición no sólo procedía cuando la marca idéntica o semejante a la notoriamente conocida distinguiera los mismos o semejantes bienes o servicios; sino con relación a cualquier producto o servicio.

#### **5.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.**

Posteriormente, con el propósito de continuar con la política adoptada en la administración previa de elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial e incorporar las tendencias mundiales de protección en la materia, plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte, se consideró indispensable avanzar en el perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial de nuestro país mediante la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

La iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial persiguió el perfeccionamiento del sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial, el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia y la armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México era parte en aquel momento.

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994 se publicó el decreto a través del cual se reformaron, derogaron y adicionaron diversas

disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que entraron en vigor el 1º de octubre de 1994.

Dentro de las reformas que se plantearon en este decreto podemos destacar en primer término la modificación con relación al título de la ley denominada ahora LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, lo anterior debido a que el legislador consideró que el uso de términos descriptivos y de fácil referencia permite una mayor comprensión de la ley además de que la tendencia internacional en la materia proponía modificar el título de la ley y reformarla para denominarse Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro de estas enmiendas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial desapareció la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependencia del gobierno dentro de la estructura de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Esta dependencia fue substituida conforme al artículo 3 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial por un organismo descentralizado llamado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) organismo encabezado por un Director General y una junta de Gobierno, siendo el Director General el representante legal del Instituto. El IMPI adquirió la responsabilidad de aplicar la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo la ejecución de sus derechos.

Además de lo anterior, IMPI puede desde entonces establecer sus propias tarifas por lo que dispone de medios suficientes para proveer un mejor y más moderno servicio acorde al desarrollo tecnológico y a la apertura comercial e integración al Tratado de Libre Comercio. Este Instituto adquiere autoridad para actuar como arbitro en conflictos relacionados a cuestiones de propiedad industrial además el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se constituye como un organismo descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con facultades muy amplias para coordinar, propiciar la participación del sector industrial en la materia, fungir como árbitro y establecer fórmulas para estimar y promover la creación de invenciones de aplicación industrial de apoyo al desarrollo y explotación en la industria y comercio y de impulso a la transferencia de tecnología, entre muchas otras.

Por lo que respecta al tema de la protección a las marcas famosas, éstas todavía no se encontraban reguladas, sin embargo, en relación a las notoriamente conocidas, las reformas adicionan en su artículo 90 fracción XV que no serían registrables como marca “las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estimara notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.”

Asimismo, en el segundo párrafo de este artículo se introdujo un nuevo concepto en la ley, el cual dicho sea de paso fue incluido en buena parte para responder a compromisos adquiridos por nuestro gobierno conforme al Tratado de Libre Comercio para América del Norte y mediante el cual se establecieron los parámetros para determinar cuando una marca se consideraría notoriamente conocida en México como sigue:

“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”.

Además conforme al tercer párrafo del artículo citado, ésta ley podría permitir emplear todos los medios probatorios permitidos por la misma, a fin de demostrar la notoriedad de una marca, permitiendo que el dueño de la marca notoriamente conocida tuviera más medios para defender su marca.

La disposición antes citada resultaba más clara al establecer ciertos parámetros para delimitar el concepto de marca notoriamente conocida y qué medios se podrían utilizar para probar en su caso cuando lo es, extendiendo estos parámetros como no se había hecho en materia de propiedad industrial en México.

Es de gran trascendencia la directriz contenida en el segundo párrafo de la fracción XV en cuanto a la necesidad de tomar en consideración el conocimiento de la marca en el sector relevante del público consumidor, a fin de poder establecer adecuadamente la notoriedad de una determinada marca. De lo anterior se desprende que no se requería que una marca notoriamente conocida fuera por todo el público consumidor, sino tan sólo por la mayoría del sector consumidor en potencia de los bienes o servicios que ampare la marca notoriamente conocida.

En su tercer párrafo, la disposición en comento permitió que fueran utilizados para acreditar la notoriedad de una marca todos los medios probatorios aceptados por esa misma ley, que conforme al artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Propiedad Industrial eran los siguientes:

Confesional,

Documental pública,

Documental privada,

dictámenes periciales,

Inspección judicial,

Testimonial,

Fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

Presuncional.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 192 establecía que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirían toda

clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas por escrito.

Es oportuno señalar en este punto la carencia de un procedimiento ex profeso para reconocer o declarar la notoriedad de que pudiera gozar una marca que tuviera tal calidad en nuestro país. En efecto, en la Ley de la Propiedad Industrial no se encontraba previsto un procedimiento que permitiera al titular de la marca notoriamente conocida obtener una declaración o reconocimiento administrativo de la notoriedad de que pudiera gozar su marca.

Como consecuencia, la única forma en que se pudo obtener un reconocimiento expreso de la notoriedad de que goza una marca fue cuando éste reconocimiento estuvo contenido en una resolución administrativa emitida por el Instituto, mediante el cual se declaró la nulidad del registro de otra marca que se encontraba en conflicto con una marca reconocida en ese procedimiento como notoriamente conocida en México. Dicha resolución debió haber quedado firme, ya sea porque no fue impugnada dentro del término de ley o bien porque fue confirmada por los tribunales.

Finalmente, debemos tener presente que la protección que la Ley de Propiedad Industrial brindaba con esta reforma de 1994 a las marcas que fueron estimadas como notoriamente conocidas por el Instituto, no se limitó a marcas conocidas en el ámbito internacional sino que también se benefician marcas notoriamente conocidas únicamente dentro de territorio nacional.

De igual manera cabe señalar que las resoluciones dictadas por nuestros tribunales han colaborado a crear un ámbito de protección para las marcas notoriamente conocidas inclusive antes de que la fracción XV de artículo 90 de la Propiedad Industrial tuviera la redacción mencionada.

Algunas de las principales tesis emitidas sobre el tema se transcriben a continuación.

**“MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA “GUCCI” NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.-**

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca “Gucci”, que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de “Gucci Shops”, Inc. Por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6º Bis y 10º Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida “Gucci”, no se

encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6º Bis y 10º Bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir 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, 99 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 10º 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 y 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 10º 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 10º 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.

PRECEDENTES: 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. Visible en las páginas 27 y 28 del informe de labores de 1985, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito.

Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente; Semanario Judicial de la Federación; Época 7ª; vol. 193-198; Parte Sexta; p. 109.

**MARCAS, REGISTRO DE.-** Si el nombre popular con que se conoce un producto, es el mismo de una marca nacional que ampara la denominación de dicho nombre, desde muchos años atrás, cabe concluir que la pluralidad de dicha palabra se debe precisamente a la explotación que de dicha marca se ha hecho, pero no funda que se niegue el registro de la misma, ya que de acuerdo con la ley, el dueño es el único autorizado para usar tal denominación.

PRECEDENTES Amparo administrativo en revisión 3584/49, Martín and Rossi, S.A. 30 de junio de 1954. Mayoría de tres votos.

Ponente: José Rivera Pérez Campos  
Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época 5ª T.CXX; pág. 1838.

**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.

PRECEDENTES: 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.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;

Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época 8ª; VII-Enero; p. 310.

**PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA, NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA QUE ÉSTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS DE ORIGEN.-** De la lectura de los artículos 6º Bis, quinquies y 10 Bis del convenio de París para la protección de la propiedad industrial, se puede concluir que dicho convenio regula la protección tanto de las marcas notoriamente conocidas en nuestro país (artículos 6º Bis y 10º Bis) así como también de las marcas registradas en el país de origen (artículo 6 quinquies); de manera que, no es necesario para que opere la protección de una marca, que ésta se encuentre registrada en el país de origen pues basta para ello que se trate de una marca notoriamente conocida en él nuestro en

términos de los artículos 6º Bis y 10º Bis referidos.

Cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.

PRECEDENTES: Amparo en revisión 2474/89 Compact Cassette, S.A. 19 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación;  
Época: 8ª; t. VI Segunda Parte-2; pág. 613.

Por otro lado y continuando con mis comentarios sobre la reforma de 1994, me permito señalar que el último párrafo de este artículo 90 fracción XV establece que el “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, sin embargo dicho impedimento no lo será cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida”. De esta forma también se otorgaba protección al titular de la marca notoriamente conocida al prevalecer sus derechos cuando fuera el mismo el que pretendiera registrar su marca notoriamente conocida para un producto o servicio diverso o bien, una variante de su marca notoriamente conocida.

Cabe recordar que antes de la reforma de 1994 la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial únicamente se constreñía a establecer en el artículo 90 fracción XV lo siguiente: “no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio”.

Si bien las reformas a la ley de la materia, específicamente en cuanto a la protección de las marcas notoriamente conocidas constituyeron un gran apoyo

para los dueños de las mismas no fue posible lograr una efectiva protección, lo que propició que muchos propietarios de marcas notoriamente conocidas acudieran al amparo de la Justicia Federal a efecto de defender y demostrar la notoriedad de las marcas basándose en el artículo 6º bis de la Convención de París.

Otra modificación de igual forma sustancial a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se presentó en materia contenciosa. El propósito fue claro; simplificar y fortalecer los procedimientos en áreas de protección de los derechos de propiedad industrial, dando cumplimiento a los compromisos contraídos por nuestro país respecto al Tratado de Libre Comercio.

En el tema de la protección a la marca notoriamente conocida, el artículo 151 fracción I en relación el antes referido artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, constituyó el fundamento para solicitar que se declarara la nulidad del registro que amparara una marca igual o semejante a otra marca que fuera considerada notoriamente conocida. Al efecto, se transcribe el artículo 151 fracción I como sigue:

“Artículo 151. El registro de una marca será nulo cuando:

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

Lo anterior no solamente permitía establecer procedimientos contenciosos con bases más firmes en el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que dejaba abierta la puerta para que a través de este precepto se pudieran establecer procedimientos que hasta antes de las reformas se vieron muchas veces obstaculizados por falta de normas más precisas respecto a esta problemática; ya que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 150 fracción I no señalaba con claridad cual era realmente la protección y el reconocimiento que la Dirección General de

Desarrollo Tecnológico otorgaba a las marcas notoriamente conocidas siendo esta protección difícil de llevar a la práctica.

**CAPITULO TERCERO**  
**CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD**  
**INDUSTRIAL Y TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL**  
**NORTE EN RELACION A MARCAS NOTORAMENTE CONOCIDAS Y**  
**MARCAS FAMOSAS.**

En el caso de México, son aplicables en la actualidad, el Convenio de París de 1883 para la Protección a la Propiedad Industrial y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte; mismos que contienen disposiciones tendentes a garantizar la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas.

**1.- ARTICULOS 6 BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Con el desarrollo industrial de mediados del siglo XIX se incrementó de manera paralela el intercambio mercantil alrededor del mundo, situación que llevó al establecimiento de un sistema internacional de protección a las invenciones, las cuales se intensificaron debido a la celebración de ferias industriales en las que participaron los países de mayor desarrollo a fin de exhibir los avances más significativos. No obstante, desde esta época existe el temor de que las invenciones sean plagiadas. Los primeros intentos para concretar el sistema internacional de protección a las invenciones se dan con las reuniones celebradas en Viena en 1873 simultáneamente con la Feria Industrial Internacional. Posteriormente en 1878 se celebró una nueva reunión en París a partir de la cual se realizó la Conferencia de París de 1880, cuyos resultados fueron presentados en una Convención realizada durante 1883 y de la cual surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

La Convención de París de 1883 estableció principios que buscaron ser lo suficientemente elásticos para no contradecir o pugnar con legislaciones

nacionales o domésticas. En virtud de dicha elasticidad se logró la aprobación generalizada de dos principios de gran interés para los inventores y para los países de mayor desarrollo, a saber: a) el principio de trato nacional, conforme al cual todos los ciudadanos de un país miembro de la Unión tendrán en los países restantes adheridos los mismos derechos que sus nacionales; y b) derecho de prioridad, por el que la presentación de una solicitud de patente en un país de la Unión genera un derecho de preferencia en todos los otros países miembros.

En 1883 once países suscribieron el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. México se adhiere al Convenio el 7 de septiembre de 1903 con la finalidad de proteger a sus nacionales, asimismo, aprobó el Acta de Estocolmo en julio de 1976. Para inicios de 1998, se encontraban adheridos ya 140 países. Lo relevante de este Convenio es que supone que los países miembros se obligan a adoptar en sus legislaciones internas las pautas generales que lo forman, pudiendo prever los aspectos reglamentarios.

El texto del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, fue hasta las revisiones de dicho Convenio (La Haya, Londres, Lisboa y Estocolmo) cuando se adopta la figura de “marca notoriamente conocida”. En el artículo 6 Bis de dicho Convenio se incorporaron disposiciones relativas a las marcas notoriamente conocidas.

El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece lo siguiente:

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

similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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

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

La anterior disposición significa que<sup>33</sup>:

Los países miembros de la Unión deben negar el registro de cualquier marca igual o semejante a otra notoriamente conocida,

Los países miembros de la Unión deben nulificar el registro de alguna marca notoriamente que se hubiere otorgado indebidamente, así como

Los países miembros de la Unión deben prohibir el uso indebido de marcas notoriamente conocidas.

En este punto cabe hacer un paréntesis para comentar la opinión del autor Rafael Pérez Miranda, quien considera que el Convenio de París surgió “como una concertación para proteger a los inventores, y desde sus inicios no considera en el sistema los perjuicios que esta protección podría ocasionar al resto de la sociedad. Con el tiempo se ha transformado en un conjunto de reglas que quienes patentan (fundamentalmente empresas transnacionales) exigen que se trasladen a las legislaciones nacionales amenazando con no realizar inversiones en el país que no las hiciera. ...”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. pág. 72-73.

<sup>34</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael. “Propiedad Industrial y Competencia en México”, 2ª. Edición, Editorial Porrúa, México, 1999, pág. 41-42

Finalmente, no debe dejar de señalarse que este convenio no considera dos niveles de renombre o notoriedad, luego entonces no reconoce la figura jurídica de la marca famosa.

## **2.- EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMÉRICA DEL NORTE EN RELACION CON LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.**

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) entró en vigor el primero de enero de 1994, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993 y previa aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 22 de noviembre de 1993.

Durante la negociación del TLCAN la materia de Propiedad Intelectual fue uno de los principales temas de discusión, lo que denota la gran importancia que se le ha dado a la materia. El especial interés que se dio a la materia de la propiedad intelectual tiene su antecedente en el hecho que desde las negociaciones del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) ya se había otorgado especial atención a este tema, particular durante la Ronda de Uruguay.

Fue en este contexto, que resultado de las negociaciones del TLCAN se redactó el Capítulo XVII dedicado especialmente a la Propiedad Intelectual, el cual está integrado por 21 artículos y 4 anexos.

El artículo 1701 establece que cada una de las partes signatarios otorgará en su territorio a los nacionales de la otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose que las medidas encaminadas a defender esos derechos no constituyan obstáculos al comercio, lo que implica una necesidad de buscar equilibrio entre la protección adecuada y eficaz a derechos de propiedad intelectual y por el otro, no impedir la libre circulación de mercancías y servicios, toda vez que éste es el propósito fundamental del TLCAN.

Uno de los aspectos a resaltar del TLCAN por cuanto a su capítulo de Propiedad Industrial se refiere es que se da libertad a las partes para otorgar una protección mayor a la prevista por dicho tratado, mediante su legislación doméstica, posibilidad que se actualiza en México en el caso de la protección que se otorga a los Modelos de Utilidad de la cual carecen en Estados Unidos de América y Canadá.<sup>35</sup>

Por lo que respecta al tema de la marca en general, dentro del Capítulo XVII del TLCAN, el artículo 1708.1 define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o de su empaque.

En dicho precepto se faculta a las Partes para establecer como condición para el registro de las marcas que los signos que las constituyan sean visibles, disposición que armoniza con la legislación mexicana en materia de propiedad industrial.

Por lo que toca a la marca notoriamente conocida, el TLCAN introduce una innovación encaminada a dar una adecuada protección a ésta en términos del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial. En este contexto el artículo 1708.6 del TLCAN dispone que para establecer la notoriedad de una marca se debe tomar en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relevante del público consumidor, es decir no es necesario que sea conocida por todo el público consumidor sino tan solo por el público consumidor del producto o servicio que ampare la marca, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que derive únicamente de publicidad y promoción de la marca.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> CRISTIANI Julio Javier, "Las principales disposiciones en materia de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su repercusión en la legislación interna mexicana" Temas Varios I. Colección Estudios de Propiedad Intelectual. Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. Editorial Themis. México 1997. Pág.67-69.

<sup>36</sup> *Ibidem*. Pág. 74-75.

Con la finalidad de que los compromisos asumidos por México en virtud de la firma del TLCAN se viesen reflejados en la legislación interna, el 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por virtud del cual se realizaron diversas reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991.

Las reformas y adiciones en comento entraron en vigor el 1º de octubre de 1994, quedando modificado entre otros, el artículo 90 en su fracción XV de la ahora Ley de la Propiedad Industrial en el cual se introdujo una definición de marca notoriamente conocida en México, elemento que vino a complementar la protección que contenía el artículo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial para este tipo de marcas.

## **CAPITULO CUARTO**

### **SITUACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y MARCAS FAMOSAS ANTES DE LA REFORMA.**

#### **1.- PROTECCIÓN ESPECIAL A MARCAS QUE SE ESTIMARAN NOTORIAMENTE CONOCIDAS.**

Por todo lo expuesto, se considera que la protección extraordinaria que se intentaba brindar a las marcas notoriamente conocidas se justifica, entre otras por las siguientes razones:

“Porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a confusión, equivaldría a un acto de competencia desleal;

Porque se considera perjudicial ese registro para los intereses de los que pueden ser inducidos a error;

Por la necesidad de proteger el trabajo honesto;

Por el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos que son propiedad de otro, y

Porque el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los registros debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido por su trabajo.”<sup>37</sup>

## **2.- JUSTIFICACIÓN PARA UNA PROTECCIÓN ESPECIAL A MARCAS QUE SE ESTIMARAN NOTORIAMENTE CONOCIDAS.**

La justificación a esta protección extraordinaria se encontraba fundada en los intereses que se pretendían resguardar que en opinión de varios autores son los siguientes:

El interés del dueño de la marca notoriamente conocida.

El interés de los consumidores y

La equidad y honestidad en las prácticas comerciales.

Así, a fin de proteger los intereses antes señalados se intentaba otorgar una protección especial a las marcas notoriamente conocidas, la cual rompió con los principios de territorialidad y especialidad.

La protección que se brindaba a la marca notoriamente conocida en la Ley de Propiedad Industrial de 1994, fue plausible en opinión de la mayoría de los autores mexicanos, por considerar a la fracción XV de su artículo 90 como un dispositivo que rescataba los últimos avances de éste tema en el ámbito internacional, e inclusive porque fue más allá al romper expresamente con el principio de especialidad.

Sin embargo, es importante determinar cuales fueron las ventajas y los inconvenientes que ocasionó pasar por alto a uno de los principios rectores de las marcas, a saber, el principio de especialidad.

---

<sup>37</sup>Ibídem. Pág. 72.

Como hemos señalado previamente, el principio de especialidad juega un papel determinante en la protección de las marcas al establecer que una marca debe registrarse para proteger productos determinados, pues el alcance de la protección que brinda el registro se debe limitar a los productos o servicios para los que fue solicitado. Es decir, la marca protegerá exclusivamente a los productos o servicios para los cuales se registró. Esto significa que la misma marca estará disponible para su registro por cualquier interesado, siempre y cuando se aplique a distintos productos o servicios correspondientes a otras clases.

De lo anterior se desprende la razón de ser del principio de especialidad de las marcas, pues si el derecho al uso exclusivo de una marca se otorgara a un titular en forma universal, es decir, para todos los productos o servicios existentes, el resultado sería que muchas marcas estarían registradas para productos o servicios que nunca serían comercializados o prestados con esa marca, y en cambio, esa marca o cualquiera semejante en grado de confusión no podría ser empleada por ninguna otra persona que tuviese interés en la misma, pese a que por la diferencia absoluta en cuanto a los productos o servicios a distinguir, no podría, bajo ningún concepto, confundirse con la previamente registrada.

En pocas palabras, la consecuencia de que el principio de especialidad no limitara la protección que se brinda a las marcas, sería que en poco tiempo el sistema marcario estaría saturado por marcas ociosas que nunca se utilizarían y el único resultado sería la obstrucción a las iniciativas de productores o comerciantes que tuviesen interés en distinguir sus mercancías mediante determinada marca que resultase imposible de registrar.

Señalada la importante función que cumple el principio de especialidad de las marcas, debemos recordar que éste principio rige en general a todas las marcas. Sin embargo encontramos que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 existieron casos en que se facultó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a extender la protección de una marca a otras clases de

productos y/o servicios para los que no fue registrada, con la finalidad de proteger el mejor derecho del dueño de una marca.

En efecto, si bien el principio de especialidad de las marcas limita la protección que se otorga a las mismas, la ley en comento contiene la posibilidad de romper con el principio de especialidad facultando a la autoridad competente a negar el registro de una marca que sea idéntica o semejante a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, cuando se aplique a los mismos o similares productos o servicios (artículo 90 Fracción XVI).

En el precepto legal antes citado, nos encontramos ante una excepción al principio de especialidad, la cual se actualiza, cuando la autoridad considera que una marca propuesta a registro es idéntica o semejante a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, si se aplica a los mismos o similares productos o servicios.

En este caso, la autoridad puede negar el registro a una marca cuando sea idéntica o semejante a otra en trámite de registro que se haya presentado con anterioridad o a una registrada y vigente, aún y cuando se aplique a productos o servicios pertenecientes a clases distintas, pero que hayan sido considerados por el examinador como similares o relacionados. Así, la autoridad puede extender la protección de una marca a productos o servicios comprendidos en otras clases distintas a aquella para lo que fue registrada la marca.

En este contexto, también fue posible que el Instituto anulara el registro de una marca que haya sido otorgado en contravención a la fracción XVI del artículo 90, cuando el registro impugnado ampara una marca idéntica o semejante a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente al momento de su otorgamiento, lo anterior aún y cuando se aplique a productos o servicios pertenecientes a clases distintas pero que el Instituto considera semejantes o relacionados.

Pese a lo anterior, no existe disposición alguna en la Ley de la Propiedad Industrial o en su reglamento que determine cuales son los productos o servicios que podemos considerar semejantes o relacionados entre sí, o bien, cuales son los criterios que deberá seguir el examinador para poder determinar esa semejanza o relación.

En efecto, si bien se considera que los productos o servicios contenidos dentro de una misma clase pueden ser considerados como similares, no queda claro cuales productos o servicios pertenecientes a clases distintas, o bien que clases de la clasificación legal deben ser considerados similares o relacionadas.

La carencia de regulación dentro del marco jurídico mexicano a éste respecto, llevó a nuestros tribunales ha pronunciarse en el sentido de confirmar la excepción al principio de especialidad que ahora estudiamos, estableciendo ciertas directrices para determinar los casos en que se debieron considerar similares o relacionados productos o servicios contenidos en clases distintas.

Un ejemplo lo constituyen las siguientes tesis:

**MARCAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES A OTRAS REGISTRADAS.-** El elemento de confusión que pudiera determinar error en la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de ahí que, la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista, bien se de medio a fin o de causa a efecto, sin que,, por todo ello, a la similitud indicada se le deba dar una interpretación rígida, sino justa y lógica; pudiendo decirse, entonces, que la clasificación a que alude el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, prácticamente metódica para el fin que persigue, no puede servir de base para concluir que

no haya ni puede haber similitud entre productos de distintas clases.

**PRECEDENTES:**

Amparo en revisión 1830/57. California Packing Corporation.

21 de septiembre de 1959. Unanimidad de 4 votos.

Ponente:

José Rivera Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 6 A; vol. XXVII; p. 43

**MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS.-**

La semejanza o similitud a que alude el artículo 91 fracción XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiere a productos similares, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, por lo que, la clasificación a que alude el artículo 56 del reglamento de la ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de marcas Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49) y Conmemorativa (vinos de mesa clase 47), provienen de la composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son semejantes den grado de confusión.

**SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

**PRECEDENTES:**

Amparo en revisión 1326/88. Cervecería Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 5 de octubre de 1988.

Unanimidad de votos. Ponente:

José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agustín Tello Espíndola.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 8 A; t. II Segunda Parte-1; p.329

**PROPIEDAD INDUSTRIAL, ARTÍCULO 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.-** La clasificación que se contiene en este dispositivo legal no puede servir de base para establecer la semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas clases, ya que éstas sólo se hicieron con el fin de facilitar la tramitación del registro de las marcas, pero no para establecer la diferenciación estricta de los productos clasificados.

**PRECEDENTES:**

Revisión fiscal 1830/1987. California Packing Corporation. Resuelta el 21 de septiembre de 1959, por unanimidad de 4 votos. Ausente el Sr. Mtro. Carreño. Ponente el Sr. Mtro. Rivera p.C Srio. Lic. Genaro Martínez Moreno. Precedente, toca 1110/1957. 2º boletín 1959, p. 559.

Pese a lo anterior consideramos que no existían parámetros determinados de manera objetiva en la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, ni en su Reglamento que brindaran suficiente seguridad jurídica a los gobernados, y que les permitieran saber en que casos se trata de productos o servicios pertenecientes a distintas clases y que debieran ser considerados como relacionados por la autoridad.

Por otro lado, respecto al segundo caso de excepción al principio de especialidad que hemos estudiado, a saber la protección a las marcas notoriamente conocidas, consideramos que también existieron ciertas deficiencias en el marco jurídico de la materia que no permitieron determinar con certeza cuando una marca debía caer en este supuesto.

Lo anterior, ocasionaba por un lado, inseguridad jurídica toda vez que la falta de elementos objetivos previstos por la legislación llevó a que la calidad de notoriedad de una marca fuera reconocida por la autoridad basándose esencialmente en la facultad discrecional y subjetiva del examinador y por otro lado hizo casi inoperante esta figura pues en la práctica la autoridad difícilmente tuvo los elementos suficientes para emitir una resolución basada en la notoriedad de una marca.

Al efecto, el segundo párrafo del artículo 90 fracción XV establecía a la letra lo siguiente:

“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”.

Por otro lado, la protección que se otorgaba a ciertas marcas, basándose en una excepción al principio de especialidad como ocurre en el caso antes estudiado, fue llevado al extremo cuando se trataba de marcas notoriamente conocidas, a las que como ha quedado dicho, se protegía sin limitación por lo que a clases de servicios y productos se refiere.

Podemos afirmar que el sistema mexicano de protección para derechos marcarios recurrió en ocasiones a una excepción al principio de especialidad de las marcas a fin de evitar que sean vulnerados derechos preferentes frente a otros que no lo son.

Los casos en que nuestro sistema marcario recurrió a excepciones al principio de especialidad, podemos concluir de lo expuesto hasta este punto se presentaron en dos casos, a saber:

Cuando se buscó proteger los derechos preferentes del titular de una marca frente a los del titular de otra marca considerada igual o semejante, cuando

ésta última se aplicaba a productos o servicios similares o relacionados con los que ampara la primera.

Cuando se buscó proteger los derechos del titular de una marca notoriamente conocida en México frente a los del titular de otra marca igual o semejante sin importar a que productos o servicios se aplique.

En este orden de ideas, considero que los términos en que la Ley de la Propiedad Industrial regulaba las excepciones antes expuestas, adolecieron de ciertas deficiencias que ocasionaron una inseguridad jurídica que es recomendable evitar.

### **3.- DEFICIENCIAS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD ANTES DE LA REFORMA.**

La definición arriba transcrita, en nuestra opinión careció de suficientes elementos objetivos que permitieran determinar con certeza si una marca debía ser considerada notoriamente conocida México o no, como consecuencia la valoración de la notoriedad recayó nuevamente en el criterio a que tenía el examinador de manera subjetiva.

Sin lugar a dudas, resultaba difícil e imposible para el examinador del Instituto determinar por sí mismo y con plena certeza si existía un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país que conociera una marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que empleaba esa marca en relación con sus productos o servicios o como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Este problema se presentaba cada vez más debido a la rapidez con que se desarrollaban las actividades comerciales y las campañas publicitarias que respaldaban a una marca determinada. Además, anteriormente aunque existía una mayor especialización de los productos o servicios que se encontraban en

el mercado y que eran destinados a un sector muy específico de consumidores, si el examinador a cargo no formaba parte de ese sector del público consumidor o del círculo comercial al que se había dirigido un producto o servicio especializado, le era imposible saber si la marca que distinguía dicho producto cumplía con o no con los requisitos contenidos en la definición de marca notoriamente conocida.

Consecuentemente, el examinador debía aplicar su criterio basándose en su propia experiencia y conocimiento del mercado lo que evidentemente no era suficiente para poder realizar una evaluación objetiva del conocimiento que de la marca en cuestión pudo tener un determinado sector del público o de los círculos comerciales del país, máxime si se trataba de un producto o servicio altamente especializado y dirigido a un sector o círculo en particular.

Más aún, resultaba difícil para el examinador determinar si la marca de que se trataba era conocida por una parte considerable o no del sector del público o círculo comercial a que fue dirigido el producto que ampara, lo que se vio agravado por la falta de medios necesarios para que el examinador pudiera motivar debidamente su resolución.

Además de los problemas ya planteados existía otro derivado de la redacción del concepto legal de la marca notoriamente conocida, toda vez que existieron gran número de marcas ordinarias que reunían los requisitos objetivos que contenía la definición legal de marca notoriamente conocida, razón por la que podrían llegar a ser consideradas por el examinador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como marcas notoriamente conocidas tras una valoración apegada a dicha definición.

En efecto, el concepto de marca notoriamente conocida contenido en el párrafo segundo del artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien fue un adelanto en la protección a este tipo de marcas, en mi opinión resultó un concepto demasiado amplio en el sentido que existió gran número de marcas que reunían aquellos elementos objetivos que contiene dicha definición, razón

por la que pudieron llegar a ser consideradas por el examinador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como marcas notoriamente conocidas.

Es decir, en mi opinión hay gran número de marcas que son conocidas por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Lo anterior sin que amerite darles un trato extraordinario al extender su protección a todas las clases de servicios y productos.

Por ejemplo, la marca CANNON distintiva de cámaras fotográficas, es conocida por un sector determinado del público o círculo comercial del país, sin embargo, ello no es óbice para que pueda otorgarse un registro a la marca CANON para distinguir prendas de vestir en especial calcetines y medias para dama, pues no se ocasiona confusión alguna entre los consumidores.

Sin embargo, la falta de parámetros objetivos puede ocasionar en ciertos casos que el registro de marcas que sean conocidas en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, impidan el registro de cualesquiera otras marcas que sean iguales o tan solo semejantes, pese a que amparen productos que no tengan ninguna relación con los productos que protejan las marcas notoriamente conocidas.

La situación antes planteada, puede ocurrir en la práctica con mayor facilidad de lo que aparenta, al efecto basta mencionar algunas denominaciones que pese a ser marcas conocidas por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, su registro previo por un titular no ha impedido que se otorgue el posterior registro de la misma denominación o una semejante por otro titular distinto:

IBERIA

ORO

CENTENARIO

GLORIA  
MONARCA  
PANAMERICANA, etc.

Sin embargo, debido a que el reconocimiento de la notoriedad de una marca en México se ha basado esencialmente en el ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad y al hecho que no siempre el criterio que se aplicaba resultaba el más adecuado, se ha creado una inseguridad jurídica que desemboca en injusticias.

En la hipótesis descrita nos encontramos ante un choque de intereses, ambos dignos de protección legal. Por una parte, el interés del titular de la marca conocida por un sector determinado del público o círculo comercial del país y por el otro el del productor o comerciante que legítimamente tiene interés en registrar y utilizar una marca igual o semejante para distinguir productos o servicios que no tengan ninguna relación con los distinguidos por la marca notoriamente conocida. En dicho conflicto quedan envueltos también otros intereses como la equidad y la honestidad en las prácticas comerciales.

Ahora bien, a fin de que no se vieran afectados de manera injusta los intereses de aquel productor o comerciante que legítimamente pretendía comercializar su mercancía bajo una marca igual o tan solo semejante a otra que resulte conocida en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, fue conveniente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial limitara la protección privilegiada que brinda a las marcas notoriamente conocidas de manera exclusiva a aquellos casos 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 constituyera un aprovechamiento que causara el desprestigio de la marca.

Para que la autoridad competente pudiera objetar el registro de una marca por ser, a su juicio, igual o semejante a otra que estimara como notoriamente conocida, debía analizar la actualización de los siguientes requisitos:

Que existiera una marca que fuera conocida en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que empleara esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tuviera de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Que la marca propuesta a registro fuera igual o semejante a la marca notoriamente conocida.

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 constituyera un aprovechamiento que causara el desprestigio de la marca.

Resulta innegable que la notoriedad de una determinada marca no debería obstaculizar el registro de otra que, pese a ser igual o semejante, no causara un verdadero riesgo de confusión o asociación entre las mismas por razón de una diferencia absoluta entre los productos que distinguan las marcas en pugna.

Sin embargo, para que se cumpliera el enunciado anterior era indispensable que la autoridad competente valorara adecuadamente los requisitos listados en los incisos a), b) y c) anteriores.

El problema antes descrito se vio agravado por la carencia de un procedimiento ex profeso para reconocer o declarar la notoriedad de que pudiera gozar una marca que tuviera tal calidad en nuestro país. En efecto, como se ha mencionado con anterioridad la Ley de la Propiedad Industrial no tenía previsto un procedimiento mediante el cual se pudiera obtener la declaración o reconocimiento a la notoriedad de que gozara una marca desde el otorgamiento de su registro o incluso en un momento posterior.

Como consecuencia, la única forma en que se podía obtener un reconocimiento expreso de la notoriedad de que gozaba una marca fue cuando éste reconocimiento estuvo contenido en una resolución administrativa emitida

por el Instituto, mediante la cual declaró la nulidad del registro de otra marca que se encontraba en conflicto con una marca reconocida en ese procedimiento como notoriamente conocida en México. Dicha resolución debió haber quedado firme, ya sea porque no fue impugnada dentro del término de ley o bien porque fue confirmada por los tribunales.

De lo expuesto hasta este punto, se desprenden los problemas que se han venido desarrollando en la práctica diaria de la propiedad industrial como consecuencia de la excepción al principio de especialidad como un medio de protección extraordinario al que ha recurrido la ley de la materia.

**CAPITULO QUINTO**  
**REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA CREAR**  
**LAS FIGURAS JURÍDICAS DECLARATORIA DE MARCA**  
**NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA**  
**FAMOSA.**

**1.- REFORMA AL ARTICULO 6 FRACCIONES III Y X DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Se reforman los artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV; y se adicionan la fracción XV bis al artículo 90, y un Capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I a II...

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV. a IX. ...

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

XI a XXII. ...

## **2.- REFORMA AL ARTÍCULO 90 FRACCION XV Y ADICION DE LA FRACCION XV BIS A DICHO ARTÍCULO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Artículo 90. No serán registrables como marca:

I. a XIV. ...

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

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

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

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

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo 11BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

### **3.- ADICION DEL CAPITULO II BIS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE CONTIENE LOS ARTICULOS 98 BIS AL 98 BIS-8 PARA CREAR LAS FIGURAS JURIDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA.**

#### **CAPITULO II BIS.**

De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.

Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación

con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

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

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

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

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

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

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

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

II Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara,

basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.

Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.

Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.

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

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

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

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

## **CAPITULO SEXTO**

### **ANÁLISIS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA CREAR LAS FIGURAS JURIDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA.**

Las reformas a algunos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el tema de la protección a las marcas notoriamente conocidas en México, tenían como objetivo la creación de la figura de las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa con la intención de crear reglas claras para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pudiera reconocer la notoriedad o fama por vía del acreditamiento previo y de facultar a esta autoridad para emitir dichas declaratorias.

De igual manera, tenían la intención de innovar que se contemplaran dos grados de notoriedad, la que ya se conocía y que implicaba el conocimiento de ciertos sectores del público o círculos comerciales específicos y como novedad, la fama, que implicaría el conocimiento de la marca pero no solamente por un sector específico sino por la mayoría de los consumidores y por tanto poder otorgarle una protección todavía más amplia a la que se venía otorgando como excepción al principio de especialidad que se le otorgaba a la marca notoriamente conocida.

Así mismo, la reforma tenía como objetivo el que se le dotara al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de facultades como autoridad administrativa de emitir una declaratoria como acto administrativo de carácter declarativo, lo anterior no sin antes haber valorado ciertos elementos probatorios determinantes para evaluar y calificar a una marca como notoriamente conocida o inclusive como famosa en México.

Con tales elementos de prueba, que estarían ahora previamente establecidos y predeterminados, la Autoridad tendría posibilidades entonces de evaluar, calificar, decidir y declarar una marca como notoriamente conocida o famosa y como consecuencia, estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares a éstas.

Además de lo anterior, se contaría con un documento que supuestamente haría prueba plena para los procedimientos contenciosos mejorando la economía procesal, así como también se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares, por eso la importancia de otorgar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de facultades para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad o fama de marcas.

Ante la falta de adecuación legal que existía en nuestro marco normativo que no permitía la eficiente aplicación de los principios de protección de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa se tuvo la iniciativa de reformar y adicionar elementos para mejorar dicha aplicación la cual también era deficiente con respecto a la protección que continua existiendo a través de los Convenios y Acuerdos Internacionales en los que somos parte como son el Convenio de Paris, por ejemplo.

Tales reformas y adiciones a los Artículos de la Ley de la Propiedad Industrial relacionados a la protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas son particularmente las siguientes:

- En el Artículo 6 se adicionan como facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las de emitir y publicar declaratorias de notoriedad o fama de marcas.

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

- Se crea la fracción XV bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.

- Se crea un nuevo capítulo II bis denominado De las Marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos del 98 bis al 98 bis-8.

- En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, adicionando como figura jurídica la marca famosa.

- Se listan los requisitos que se aportarán para efecto de obtener la declaratoria de notoriedad o fama.

Resumiendo entonces, lo más relevante a destacar de las reformas anteriormente mencionadas, son en primer lugar, la introducción de dos niveles de notoriedad, la marca notoriamente conocida y la marca famosa y por otro lado, el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de

facultades para la emisión de declaratorias que certifiquen tal notoriedad o fama de una marca.

Sin embargo, no obstante los esfuerzos de nuestras autoridades para regular y proteger las marcas notorias y famosas a través de las reformas antes mencionadas, en mi opinión es preciso hacer los siguientes comentarios.

## **1.- ANÁLISIS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Las reformas al Artículo 6 en relación al otorgar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades para la emisión de declaratorias de notoriedad o fama y la publicación de las mismas es un gran paso en materia de protección a las marcas con características de marcas notoriamente conocidas o famosas en México en virtud de que faculta a la autoridad a calificar las marcas y en su caso declararlas notorias o famosas.

Esta ventaja también se traduce al momento en que la autoridad deba negar el registro de una marca similar en grado de confusión a una notoriamente conocida o famosa pues el titular de dicha marca notoriamente conocida o famosa al contar con una declaratoria que califique a su marca como tal, hará que esa negativa de la marca propuesta, se encuentre fundada y motivada adecuadamente y no solamente basada en meras estimaciones.

No obstante lo anterior, no puede dejar de señalarse que aún y cuando la publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial se llevó a cabo el jueves 16 de junio de 2005, no se ha establecido aún la tarifa correspondiente que por derechos se deberá pagar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la tramitación de una declaratoria de notoriedad o fama de marcas.

Este tema continúa siendo controversial pues aún no se define la postura del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien actualmente considera que se debería cobrar por el total de derechos como si fuera la presentación de la marca en 45 clases, y no se ha definido si el pago deberá ser parcial, a saber: un primer pago “por el estudio de la solicitud de declaratoria”, que incluiría la valoración de los elementos de prueba presentados y la determinación si es que la marca cumple con los requisitos para ser notoriamente conocida o famosa y un segundo pago “por la expedición de la declaratoria ya sea de marca notoriamente conocida o famosa” que sería el equivalente a los derechos finales sobre el trámite.

Además de los derechos comentados en el párrafo anterior, se deberá establecer aquellos que correspondan a la contestación de un requerimiento emitido por la autoridad durante el trámite de cualquiera de las declaratorias en comento.

Por el momento, técnicamente hablando, la falta de tarifa no debería ser obstáculo para solicitar la emisión de una declaratoria de fama o notoriedad, sin embargo, opino, que el hecho de presentarla sin pago alguno provocaría una enorme inversión de tiempo y discusiones con la autoridad.

Finalmente, aún no se ha definido el Departamento que tendrá como función la valoración de los elementos de prueba para la determinación y posterior emisión de las declaratorias, ya que al ser dichos elementos de prueba cuestiones de mercado, valor contable o de participación en el mercado, se requerirá de personal capacitado para tal efecto, además de otorgarles a tales funcionarios las atribuciones legales que correspondan para poder realizar tal valoración.

## **2.- ANÁLISIS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN XV Y ADICIÓN DE LA FRACCIÓN XV BIS A DICHO ARTÍCULO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Con respecto a las reformas al Artículo 90 fracción XV, el cual establecía como supuesto de no registrabilidad el que una marca fuera igual o semejante a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, ahora ha adicionado también como supuesto de no registrabilidad el que una marca sea igual o semejante a una marca que el Instituto “haya declarado notoriamente conocida en México” para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, prohibiendo ahora que proceda el registro de una marca cuando ésta sea igual o semejante a una que cuente con protección especial derivada de la declaratoria de notoriedad en México.

Además de lo anterior, se destacan los supuestos en que el impedimento procederá en contra de una marca cuyo registro se solicita, a saber: cuando la obtención del registro de la marca propuesta pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, cuando pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida, cuando pudiese causar desprestigio de la marca notoriamente conocida o cuando pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Las precisiones y aclaraciones que se mencionan en la fracción XV serán determinantes para el estudio y resolución sobre registrabilidad o no de una marca propuesta que pudiera considerarse similar a una marca notoriamente conocida y por tanto, si fuera el caso de que la autoridad tuviera que negar el registro de una marca propuesta por encontrarse en alguno o varios de los supuestos mencionados en esta fracción, la motivación y fundamentación de la negativa de registro será correcta y adecuada.

En el mismo orden de ideas, la fracción XV del Artículo 90 también sufrió como modificación, la creación de la nueva prohibición relativa a las marcas con un grado de notoriedad mayor, o sea a las marcas famosas, creando para tal efecto la fracción XV bis que establece que no serán registrables como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado

famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Luego entonces, en estricta interpretación de las fracciones XV y XV bis, podemos concluir que la obtención de la declaratoria de notoriedad o fama por parte de su titular, le debe otorgar a éste la seguridad de que no procederá registro alguno de una marca igual o semejante para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Es preciso mencionar que todavía ambas fracciones mencionan como supuesto que la autoridad “estime” y por tanto conserva de cierta forma subjetividad y discrecionalidad en su aplicación a un caso concreto, pues se entiende que aun y cuando el titular de una marca no tenga declaratoria, de todos modos la autoridad podrá negar registros de marcas en base a marcas que “estime” notoriamente conocidas o famosas.

Me parece interesante mencionar que a mi parecer, existen ciertos errores en la redacción de las fracciones XV y XV bis del Artículo 90 que deberían ser modificados o corregidos, como son:

En la fracción XV del Artículo 90 la cual se refiere a las marcas notoriamente conocidas, se señala que “no serán registrables como marca denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o **semejantes** a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México”.

Sin embargo, la fracción XV bis del mismo Artículo que se refiere a marcas famosas, difiere de la fracción anterior pues en ella se indica que “no serán registrables como marca denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o **semejantes en grado de confusión** a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en México.

Si bien entonces, la fracción XV del artículo 90 de la LPI siempre ha establecido la prohibición respecto de marcas **semejantes** únicamente, yo propondría que se añada “en grado de confusión” a la fracción XV de la

reforma ya que la interpretación que se desprende de esta fracción puede considerarse como mas amplia en relación a la fracción XV bis de la reforma.

Finalmente, se destaca el hecho de que la fracción XV contiene una serie de condiciones en las cuales se aplicará este supuesto para determinar la no registrabilidad de una marca por parte de la autoridad, situación que no acontece en la redacción de la fracción XV bis, interpretándose sin embargo, que le son aplicables de igual manera tales condiciones tanto en caso de marcas notoriamente conocidas como también en el caso de marcas famosas.

Si bien es cierto entonces, que existen ciertas fallas en la redacción de las fracciones en comento, será labor de nosotros como abogados, el darles la interpretación que conlleve a su correcta aplicación para lograr la protección adecuada a las marcas notoriamente conocidas y famosas, que es el objetivo y espíritu de esta reforma.

### **3.- ANÁLISIS DE LA REFORMA A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON RESPECTO A LA ADICIÓN DEL CAPÍTULO II BIS QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 98 BIS AL 98 BIS-8 PARA CREAR LAS FIGURAS JURÍDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA.**

Uno de los aspectos primordiales de la reforma, es la creación de dos niveles de notoriedad en México, a saber, la figura de la marca notoriamente conocida por un lado y por el otro, la figura de la marca famosa, siendo la principal diferencia entre ambas, el sector del público por el cual es conocida.

En este sentido, el Artículo 98 bis del Capítulo II Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa

marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

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

A este respecto, me permito comentar que el Artículo 98 bis es claro en relación a lo se deberá entender como marca notoriamente conocida o famosa en México particularmente en relación “al conocimiento por ciertos sectores del público consumidor” de dichas marcas como fuente de la notoriedad misma, independientemente de su uso y/o registro. En otras palabras, entendemos que para determinar si una marca es notoriamente conocida o famosa solamente se deberá atender al conocimiento que de ellas tengan los consumidores y no si la misma se encuentra en uso o si ha obtenido registro.

Luego entonces, una marca podrá ser famosa o notoriamente conocida y por tanto calificada y declarada como tal por la autoridad, aún y cuando ésta no se encuentre registrada como marca por el sólo hecho de ser conocida.

Lo anterior comulga con lo establecido por los Tratados Internacionales en relación a la protección de las marcas notoriamente conocidas por parte de sus miembros quienes tienen como compromiso, la obligación de rehusar el registro de una marca, invalidar el registro de una marca y/o prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o la traducción de una marca que la autoridad nacional estime ser notoriamente conocida en el país donde se invoca la protección para productos idénticos o similares, cuando puedan ser susceptibles de crear confusión con dicha marca.

Finalmente, así como lo hemos venido comentando a lo largo del presente trabajo, nuestros Tribunales también se pronuncian a favor de que una marca no necesita registro para ésta sea considerada como una marca notoriamente conocida y de hecho han emitido resoluciones en este sentido.

No obstante, lo anterior parece contradecirse con el Artículo 98 bis-I en su párrafo tercero, el cual establece que para que el titular de una marca pueda obtener la declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama, haciendo notar que a mi parecer, esta situación se deberá interpretar como que la protección per se, se dará a las marcas que se “estimen” notoriamente conocidas o famosas en cuanto a la no registrabilidad de otras en relación con el Artículo 90 fracciones XV y XV bis pero la declaratoria, entendida ya como un reconocimiento formal por parte de la autoridad, solamente se otorgará cuando la marca se encuentre registrada para los productos o servicios que dieron origen a la notoriedad.

En relación al propio Artículo 98 bis-I solamente queda por resaltar que se reconoce a la declaratoria como un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite, lo anterior significa que la declaratoria emitida por el Instituto deberá ser entendida como un acto jurídico que reconoce la notoriedad o fama de una marca para los efectos legales conducentes y con el objeto de tener mayores elementos para fundar y motivar en forma más sólida sus resoluciones sobre la no registrabilidad de una marca o en su caso sobre la nulidad de la misma.

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

El mismo Artículo 98 bis-I considera que la declaratoria debe ser un acto administrativo de carácter *declarativo* a fin de que constituya un pronunciamiento que, sin contener mandamiento ejecutivo, define la característica de notoriamente conocida o famosa y cuya actualización declara también el derecho o *ius prohibendi* que permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.

Por otro lado, uno de los puntos que a mi parecer merecen mayor atención y ameritan comentarse, es sin lugar a dudas lo establecido por el Artículo 98 bis-2 el cual establece que para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante **DEBERA** aportar entre otros los siguientes **DATOS**, y enumera los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En mi opinión, el mencionar en este artículo el término **DEBERA** causará una gran confusión pues en su estricta interpretación jurídica el **DEBERA** implica que aquel que pretenda obtener una declaratoria de notoriedad o fama tendrá que agotar todo lo requerido en tal artículo.

Lo anterior será absurdo en la práctica ya que será imposible para cualquier titular de una marca agotar todos ellos y por tanto parece inalcanzable obtener una declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa.

No debe dejar de hacerse notar que según el propio artículo 98 bis establece que para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector

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

Por otro lado, a diferencia de la marca notoriamente conocida que solamente es conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, la marca famosa es conocida por la mayoría del público consumidor.

Considerando lo anterior, si el Artículo 98 bis-2 establece que para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad el solicitante **DEBERA** aportar datos sobre “otros sectores del público diverso a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara...”, atenta inclusive con la naturaleza de la figura jurídica de marca notoriamente conocida, ya que solamente se le debería de solicitar información sobre el sector determinado del público o de los círculos comerciales que la conocen y no excederse a requerir información sobre otros sectores del público.

Si analizamos entonces en forma estricta los requisitos para la obtención de la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa, particularmente los datos sobre los sectores del público que conocen la marca, es absurdo solicitar datos sobre “otros sectores del público diverso a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara” cuando se pretenda obtener una declaratoria de marca notoriamente conocida, en la cual por su propia naturaleza, solamente se le debería solicitar datos sobre un solo sector del público que es quien la conoce.

Luego entonces, parece que el “**DEBERA**” podría ser la causa de que nunca una marca notoriamente conocida obtuviera su declaratoria pues si solamente la conoce un solo sector del público jamás su titular podrá cumplir con la fracción II del Artículo 98 bis-2.

En tal virtud, el **DEBERA** tendría que cambiarse por **PODRA**, pues en realidad el objeto del mismo ordenamiento es hacerle llegar a la Autoridad de los elementos de prueba para comprobar que la marca de la cual se pretende obtener la declaratoria es una marca notoriamente conocida o famosa.

Además de lo anterior, el cambio de la palabra **DEBERA** a **PODRA** tendría como consecuencia que el listado se convierta de limitativo a enunciativo, otorgándole a quien pretenda obtener una declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa, la flexibilidad de elegir cuál de los requisitos señalados aplica al caso concreto, no perdiendo de vista, que es a todas luces evidente que entre mayores sean los elementos a disposición de la autoridad, mayores serán las posibilidades de probar la fama o notoriedad de la marca y de obtener la declaratoria correspondiente.

No debe perderse de vista para la valoración de los elementos de prueba, que la fuente misma de la marca notoriamente conocida o famosa es el conocimiento que el consumidor tenga de ella, independientemente de cualquiera del resto de los elementos que se listan en este artículo, luego entonces, a mi parecer, se deberá dar mayor fuerza probatoria al conocimiento en sí mismo de la marca por el consumidor que la fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo, los canales de comercialización, los medios de difusión, etc.

Por otro lado, este mismo artículo nombra a los requisitos como “**DATOS**” debiendo ser “**PRUEBAS**”, ya que si analizamos cada uno de tales requisitos, no son otra cosa que elementos que se proporcionan a la autoridad para su valoración y con el objeto de probar y comprobar si una marca es notoriamente conocida o famosa.

De igual manera, el hecho de que en el Artículo 98 bis-2 se señalen los requisitos como “**DATOS**” causará confusión en la práctica porque más adelante, el artículo 98 bis-4 señala que las solicitudes de declaración de

notoriedad o fama se acompañarán “LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE FUNDEN LA PETICION”,

Por otro lado, desde mi punto de vista, es esencial que se cambie la “y” por la “o” en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII y XIV ya que de lo contrario obliga a probar todos los supuestos de estas fracciones en México por lo menos y además en el extranjero en su caso, cuando pudiera ser al revés.

Continuando con el análisis al nuevo Capítulo II BIS y particularmente en lo que se refiere al Artículo 98 bis-3, me permito indicar que en el segundo párrafo de este artículo se establece que “la declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo”, haciendo notar que considero que esta redacción es demasiado amplia ya que puede interpretarse que la declaratoria se puede actualizar incluso después de haber concluido su vigencia, la cual es de cinco años, momento en el cual realmente se debería presentar una nueva solicitud de declaración de notoriedad o fama y no actualizarse. Por tanto, según mi opinión debió de mencionarse como: “La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo durante su vigencia, a petición de quien tenga interés jurídico...”

En el artículo 98 bis-5. Yo propondría cambiar la palabra “desechada” al final del texto del artículo por “abandonada” para ser uniformes, ya que en todos los casos de trámites administrativos de registro y conservación de derechos de marcas contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, las solicitudes de cualquier tipo se tienen por abandonadas por falta de contestación a requisitos y no así desechadas.

#### **4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OBTENER UNA DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O FAMOSA.**

Las ventajas al obtener una declaratoria de notoriedad o fama por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el titular de una marca se podrían resumir de la siguiente manera:

1.- En base a la declaratoria de fama o notoriedad, el Instituto tendrá una evidencia más sólida para negar el registro de marcas idénticas o similares a éstas a nombre de terceros en relación a cualquier tipo de producto o servicio.

2.- El titular de una marca notoriamente conocida o famosa, tendrá la seguridad de que el Instituto negará cualquier marca que sea idéntica o semejante a ésta para cualquier tipo de producto o servicio, y en caso de que por alguna omisión se otorgara un registro para una marca idéntica o semejante a una que haya sido declarada notoriamente conocida o famosa, el titular de la misma, podrá fácilmente demandar su nulidad con una evidencia más sólida basada en la declaratoria correspondiente.

3.- Es importante señalar que no es requisito indispensable obtener la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa por parte de su titular para que el registro de una marca idéntica o semejante a ésta, sea negado o en su caso sea declarado nulo, sin embargo, una negativa o nulidad motivada por parte de la autoridad en el hecho de que la marca propuesta es idéntica o similar a una notoriamente conocida o famosa, sería fácilmente impugnada pues estaría basada en una estimación y no en una evidencia real como será la declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa.

A este respecto me permito comentar que en los casos en que el Instituto tuviera que negar o nulificar el registro de una marca idéntica o semejante a una notoriamente conocida o famosa basada no en una declaratoria sino en una estimación, será prácticamente imposible para esta autoridad proporcionar evidencias de dicha notoriedad o fama ante los Tribunales en caso de que la negativa o nulidad fuera impugnada por su titular, de lo contrario, si niega o nulifica el registro de una marca en base a la declaratoria de fama o notoriedad obtenida por su titular, el Instituto podrá presentar como evidencia ante los Tribunales, dicha declaratoria que prueba la notoriedad o fama de la marca.

4.- La obtención por parte del titular de una marca notoriamente conocida o famosa de una declaratoria, evitará la necesidad de obtener evidencias sobre

tal notoriedad o fama en casos de litigio en los cuales se encuentre involucrada esa marca, tales como infracciones, nulidades o caducidades.

5.- Una declaratoria de notoriedad o fama de una marca sería de gran utilidad para casos de oposición de registro de marcas similares o idénticas en el extranjero.

Por otro lado, las desventajas que observo desde mi personal punto de vista son:

1.- Considerando que cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime como famosa o notoriamente conocida, una marca, no otorgará registros a terceros de marcas idénticas o semejantes para cualquier producto o servicio, independientemente si existe una declaratoria obtenida por su titular o no, luego entonces y ante tal circunstancia, es probable que los titulares de las marcas que se consideren notoriamente conocidas o famosas no estén dispuestos a invertir fuertes cantidades de dinero en la obtención de los requisitos para obtener la declaratoria pues prácticamente tendrán los mismos derechos contra terceros con o sin la declaratoria.

2.- Mi apreciación es que aún y cuando se pretende limitar la facultad discrecional de la autoridad para estimar o declarar a una marca como notoriamente conocida o famosa, los requisitos señalados y la valoración de los mismos continúa siendo a todas luces subjetiva y el resultado dependerá del criterio absoluto de la autoridad pues finalmente se omite señalar en forma clara y precisa los parámetros a considerar para evitar tal subjetividad.

3.- Que será muy difícil evaluar información sobre una supuesta mayoría en un sector o diversos sectores de consumidores pues nos encontramos en un país que no es homogéneo.

4.- Que los problemas no radican en las Leyes sino en los encargados de aplicarlas y desde mi punto de vista los funcionarios del Instituto carecen de conocimientos para analizar y evaluar cuestiones de mercado, de valor

contable o de participación en el mercado y por tanto se impondrán cargas innecesarias a los solicitantes de declaratorias de marcas notoriamente conocidas o famosas para intentar probar tal fama o notoriedad.

5.- Que considerando que la reforma en estudio no es clara, se desconoce la manera en que una solicitud de declaratoria podría ser rechazada, y si fuera el caso de que una marca no calificara como famosa se le pudiera otorgar una declaratoria de marca notoriamente conocida o si será desechada de plano y se tendrá que iniciar un nuevo trámite para intentar obtener la que se refiere a marca notoriamente conocida.

6.- Que los honorarios de los abogados por el estudio y análisis de la información y de la documentación requerida, por la presentación y seguimiento de una solicitud de declaratoria de marca notoriamente conocida o famosa y por la obtención de la misma son muy elevados.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** Las marcas son signos distintivos que sirven para diferenciar productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Dentro de sus principales funciones está la de proteger y garantizar la calidad de un producto o servicio indicando su procedencia, pues protege a su titular contra sus competidores y posibles usurpadores.

Además una marca debe poseer determinadas características como es el de especializar e individualizar los productos y servicios por ella amparados, aunque para su protección legal, se requiere que ésta cumpla con ciertas características como la novedad y la especialidad para amparar productos y servicios determinados conforme a las reglas de clasificación que establece el arreglo de Niza.

El uso exclusivo de una marca solamente lo otorga, la obtención del registro de la misma por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La excepción al principio de especialidad y territorialidad lo encontramos con las llamadas marcas notoriamente conocidas o marcas famosas que a criterio del IMPI estime como tal en vista de que un sector conoce la marca por las actividades comerciales que se realizan en México y en el extranjero o por la publicidad de la misma.

**SEGUNDA.-** Considerando el marco jurídico de las diferentes legislaciones que han regulado las marcas podemos mencionar que en la Ley de 1942 encontramos una regulación más estricta en términos generales, ya que incluye diversas innovaciones como el uso obligatorio de las marcas de productos mexicanos y cuando menos en alguna de las clases que se encontraba registrada.

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 no se establecía la protección de las marcas famosas o notoriamente conocidas de una forma expresa sino que existía cierta protección para este tipo de marcas derivadas del Convenio de

París. Es decir, era insuficiente la protección de las marcas renombradas ya que existía falta de acción para reprimir tanto su registro como su uso indebido.

Con las reformas de 1987 se buscó concordar la legislación nacional e internacional ya que incluyó por primera vez en el texto del artículo 91 fracción XIX disposiciones para tutelar a las marcas notoriamente conocidas, no así para las marcas famosas, recogiendo lo esencial de artículo 6° Bis del Convenio de París, donde a juicio de la autoridad administrativa se consideraba a la marca notoriamente conocidas.

Respecto a la Ley de Fomento para proteger la Propiedad Industrial de 1991 además de ofrecer una protección de los derechos de propiedad industrial vemos que se introdujeron varias disposiciones en relación a las marcas notoriamente conocidas, pues se facultó a la autoridad para renegar su registro en México a las personas que no fueran el titular en el extranjero.

Con la reforma de 1994 se buscó elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial, incorporando las tendencias mundiales de protección en la materia plasmados en los tratados internacionales. Por lo que respecta a las marcas famosas, éstas todavía no estaban reguladas.

En relación a las marcas notoriamente conocidas, las reformas de 1994 adicionan en su artículo 90 fracción XV que no serán registrables como marca “las denominaciones, figuras tridimensionales, iguales o semejantes” a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

En el segundo párrafo de este artículo, se introdujo un nuevo concepto y mediante el cual se establece los parámetros para determinar cuando una marca se considera notoriamente conocida en México. Además esta ley permitió emplear todos los medios probatorios establecidos por la misma, a fin de demostrar la notoriedad de una marca, permitiendo que el dueño de una marca tuviera más medios para defender su marca.

**TERCERA.-** El TLC para América del Norte introduce una innovación encaminada a dar una protección adecuada a la marca notoriamente conocida en términos del artículo 6 Bis del Convenio de París.

El artículo 1708.6 del TLC para América del Norte: dispone que para establecer la notoriedad de una marca, se debe tomar en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relevante del público consumidor - no es necesario que sea conocida por todo el público consumidor sino tan solo por el público consumidor del producto o servicio que ampare la marca, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que derive únicamente de publicidad y promoción de la marca.

Debido a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano, éstos se vieron reflejados en la legislación interna el 2 de agosto de 1994 publicados en el DOF, decreto por el cual se realizaron diversas reformas y adiciones a la LFPPI de 1991.

Las reformas y adiciones que se hicieron a la Ley antes mencionada, entraron en vigor el 1 de octubre de 1994, quedando modificado entre otras el artículo 90 en su fracción XV de la ahora LPI, en la cual se introdujo una definición de marca notoriamente conocida en México que complementó la protección que contenía el artículo 90 fracción XV de la Anterior Ley.

En la Ley de Propiedad Industrial de 1994 no se encuentra previsto un procedimiento que permita al titular obtener una declaración o reconocimiento administrativo de la notoriedad.

**CUARTA.-** Con relación a la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para crear las figuras jurídicas de declaratoria de marca notoriamente conocida y de declaratoria de marca famosa vemos que el IMPI es la autoridad administrativa para emitir tales declaratorias a través de su correspondiente publicación en la Gaceta.

Con la Reforma al artículo 90 de la vigente LPI se establece que no serán registrables como marca, aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicados a cualquier producto o servicio.

Asimismo, todas aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión, no serán registrables como marcas por aquellas que el Instituto haya estimado o declarado famosa de acuerdo al Capítulo II BIS que sean aplicadas a cualquier producto o servicio.

De acuerdo a este Capítulo II BIS vemos que ésta se hará cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca debido a las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por aquella persona que emplea esa marca en sus productos o servicios o debido a la promoción o publicidad que se haga de la misma.

El acto por el cual IMPI emite esa declaratoria, constituye un acto administrativo con base en los elementos de prueba aportados, ya que las condiciones por las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo.

Para que se pueda obtener una declaratoria de notoriedad o marca famosa, es necesario que ésta se encuentre registrada en México para amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

**QUINTA.-** La protección de las marcas notoriamente conocidas tiene como objetivo la creación de la figura de las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa, además de crear reglas claras para que IMPI pueda reconocer la notoriedad o fama a través del acreditamiento previo.

Esta reforma consistió en innovar que se contemplaran dos grados de notoriedad, una que ya se conocía y que implicaba el conocimiento de cierto sector del público o círculos comerciales específicos y como novedad, la fama

que una marca tuviera no solamente por un sector específico, sino por la mayoría de los consumidores.

El hecho de que IMPI valore ciertos elementos probatorios, para declarar a una marca como notoriamente conocida o famosa, permite motivar adecuadamente las negativas del registro de marcas y puede servir como prueba plena para los procedimientos contenciosos mejorando la economía procesal, además de limitar la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares.

En síntesis como principales reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial para proteger a las marcas notoriamente conocidas o famosas mencionamos las siguientes:

Se adicionan como facultades del IMPI emitir y publicar declaratorias de notoriedad y fama de marcas.

Se indican los supuestos en que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud de marcas notoriamente conocidas. También se adiciona la noción del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el carácter distintivo de la marca, además del aprovechamiento que pudiera causar desprestigio de la marca.

Por otro lado se crea la fracción XV BIS del artículo 90 para prever como impedimento de registro, la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios.

Se crea un nuevo Capítulo II BIS denominado de las marcas notoriamente conocidas y famosas, donde se numeran las características de éstas y donde se adiciona como figura jurídica la marca famosa.

**SEXTA.-** Que aún y cuando nuestros legisladores han intentado otorgar una adecuada y debida protección a las marcas de renombre, la actual legislación, particularmente lo establecido por las recientes reformas de año pasado en cuanto a marcas notoriamente conocidas y famosas, todavía no se ha logrado limitar la facultad discrecional de la autoridad para estimar o declarar a una marca como notoriamente conocida o famosa en virtud de que los requisitos señalados y la valoración de los mismos sigue siendo subjetiva y continua estando basada en el criterio de la autoridad pues será muy difícil para una autoridad administrativa, evaluar información de mercado, contable, fiscal y datos sobre una supuesta mayoría en un sector o diversos sectores de consumidores.

**SEPTIMA.-** Lo que puedo concluir sin temor a equivocarme es que a nosotros los abogados dedicados la Propiedad Industrial, nos corresponde en gran medida que las reformas e innovaciones que éstas proporcionan, sean interpretadas y aplicadas de una forma adecuada con el objeto de cumplir con el espíritu de las mismas que es la mayor protección y certeza jurídica a quienes son titulares de marcas de renombre, así como a los consumidores frente a terceros usurpadores.

## **BIBLIOGRAFIA**

- ALVAREZ SOBERANIS Jaime, “La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología”. Editorial Porrúa, S.A. México, 1979. Pág. 39.
- BRAUN, Thomas, “Précis des marques de fabrique et de commerce”. Bruxelles, 1936. Pág. 20-21.
- CAUQUI, Arturo “La Propiedad Industrial en España”, Editorial Revistas de Derecho Privado, Madrid, 1978. Pág. 34.
- “Diccionario de la Lengua Española”, Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1994.
- Enciclopedia Americana, Editorial Grolier, Tomo I.
- JALIFE DAHER, Mauricio. “Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial”, Editorial McGraw Hill, México, 1998. Pág. 83.
- “Informaciones Generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” (OMPI), Ginebra, 1984.
- MAGAÑA RUFINO, Manuel, Análisis de la Propiedad Industrial en México, 2ª edición, 1999, México, p. 34-36.
- NAVA NEGRETE, Justo, “Derecho de las Marcas”, Editorial Porrúa, 1ª. Edición, México 1985.
- PÉREZ MIRANDA Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México, 2ª. Edición, Editorial Porrúa, México, 1999, págs. 41-42

- RANGEL MEDINA David; “Derecho Intelectual”. Editorial Mc. Graw Hill Interamericana Editores, S.A. DE C.V. México D.F. 1998. Pág. 4.
- RANGEL MEDINA, David. “Tratado de Derecho Marcario”, Editorial Libros de México, S.A. de C.V. México 1960. Pág. 171-182.
- RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Porrúa, 1ª. Edición, México 1978.
- SEPULVEDA Cesar, “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”. Editorial Porrúa, S.A. México, 1981. Pág. 63.
- SERRANO MIGALLON Fernando; “La Propiedad Industrial en México”. Editorial Porrúa S.A. DE C.V. México 1995, pág. 1.

## **ARTÍCULOS**

- CRISTIANI Julio Javier, “Las principales disposiciones en materia de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su repercusión en la legislación interna mexicana” Temas Varios I. Colección Estudios de Propiedad Intelectual. Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Industrial, A.C. Editorial Themis. México 1997. Pág.67-69.

## **LEGISLACION**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Convención de París para la Protección Industrial.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.
- Ley de Invenciones y Marcas de 1976.
- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
- Ley de Propiedad Industrial de 1994.

- Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento de 1982 y 1990 respectivamente.

### **OTRAS FUENTES**

- Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991.
- Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993
- Diario Oficial de la Federación del 16 de Junio de 2005.
- [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)