



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**“PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA  
DECLARAR LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS”**

**TESIS PROFESIONAL**

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

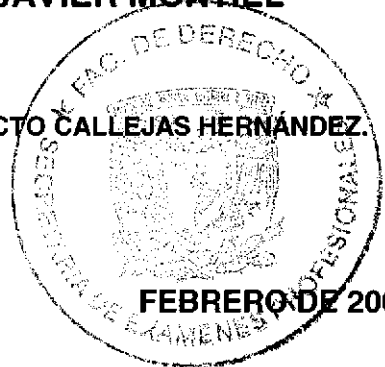
**PRESENTA:**

**NELLY JANETTE JAVIER MONTIEL**

**ASESOR: DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ.**



**MÉXICO, D. F.**



**FEBRERO DE 2005**

M343928



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

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

14 ABRIL DE 2005.

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

La pasante de Derecho señorita **NELLY JANETTE JAVIER MONTIEL**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección de **CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada:

“PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS”

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

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

**CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

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

CBCH\* amr

## AGRADECIMIENTOS

A DIOS por darme la vida  
y un propósito para ella.

A mis padres, Rubén y Vicky por su amor  
Incondicional y apoyo.

A ti Israel, mi gran amor,  
por tu apoyo y amor,  
sin ti no lo hubiera logrado.

A ti mi pequeño tesoro,  
mi regalo de Dios: Gael

A mi asesor Dr. César B. Callejas Hernández  
por darme un poco de su valioso  
tiempo y guía en este trabajo.

Al Lic. Adán Reséndiz por su  
apreciable opinión y ayuda.

A ti mi querida amiga Alicia, por creer en mí; si pudiera  
definir la amistad, diría tu nombre y el de mi mamá, por supuesto a ti  
Benito, por tu amistad sincera.

Quiero dedicar este trabajo de tesis a las personas más especiales en mi vida:

Abuelito Juan, eres mi consentido,

Abuelito Epímenio, por cuidarme siempre y por tu preocupación,  
te extraño mucho,

A mi tía Lupe, tía, tú eres mi segunda mamá, gracias por tus consejos y palabras de aliento,

A Mary, León y José Miguel, gracias por su apoyo, los quiero mucho,

A Chris, mi pequeña nena, te amo de verdad,

A Juan y Rodrigo, los hermanos que siempre quise tener y que Dios me dio;

Rodri, gracias por darme la oportunidad de conocer

y querer a Alma y a tu hermoso bebé (rollito)

A mi tío Adolfo y mi tía Chela, por su ejemplo de perseverancia y

por la oportunidad de estar a su lado un tiempo,

A mis queridos amigos: Azu (TQM), Gerardo, Germán, Fabi, Cintya y César,

por su amistad y por los bellos recuerdos juntos,

A mis amigos y hermanos de la fe, Jorge, Hilda & Zeidi; James, Erin, Kate & Caleb,

Benji Carolyn, Reece & Chase, Sean, Jenni, Sarah & Philip,

Paul, Kristi & Maddy, por su apoyo, ánimo y oraciones.

Por supuesto, a la única y máxima Casa de Estudio,

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,

por el orgullo de ser PUMA de corazón, y por brindarme

la oportunidad de tener a los mejores maestros y crecer

como ser humano.

Por último, quiero agradecer a los que me dieron la oportunidad de

colaborar como abogada y crecer en mi formación profesional.

(Querrero y Asociados,

Garizurieta y Abogados,

Magaña y Durán (en especial a Salvador Ortega González),

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)

A TODOS: GRACIAS

**INDICE**

**PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA NOTORIEDAD  
DE LAS MARCAS**

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO PRIMERO.- CONCEPTOS GENERALES DE LAS MARCAS.....</b>	<b>1</b>
1. CONCEPTO DE MARCA.....	1
2. DEFINICIÓN LEGAL.....	4
3. FUNCIONES DE LA MARCA.....	4
4. PRINCIPIOS ESENCIALES DE LAS MARCAS.....	8
5. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.....	15
6. REQUISITOS DE SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.....	16
7. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA.....	18
8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA.....	19
<b>CAPÍTULO SEGUNDO.- HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS MARCAS NOTORIAS.....</b>	<b>22</b>
1. CONCEPTO DE MARCA NOTORIA.....	22
2. NACIMIENTO DE LA MARCA NOTORIA.....	22
3. CONVENCIÓN DE PARÍS DE 1883.....	24
5. CRITERIOS DE CONFUSIÓN Y USO DE MARCAS.....	29
6. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LAS REFORMAS A LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS DE 1975.....	32
7. CRITERIOS PARA RECONOCER LA NOTORIEDAD.....	34
<b>CAPÍTULO TERCERO.- LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS NOTORIAS.....</b>	<b>37</b>
1. IMPORTANCIA DEL INTERÉS EN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.....	39
2. DENEGACIÓN O CANCELACIÓN DEL REGISTRO Y PROHIBICIÓN DE USO.....	46
3. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	49
4. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.....	53
5. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.....	54
6. INCONVENIENTES DEL SISTEMA TRADICIONAL DE APLICAR EstrictAMENTE LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD.....	56
<b>CAPÍTULO CUARTO.- PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA MARCA NOTORIA.....</b>	<b>59</b>
1. REGULACIONES INTERNACIONALES.....	59
1.1 <i>Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....</i>	<i>59</i>
1.2 <i>Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS).....</i>	<i>63</i>
1.3 <i>Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.....</i>	<i>67</i>
1.4 <i>El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (NAFTA).....</i>	<i>71</i>
1.5 <i>La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.....</i>	<i>72</i>
2. REGULACIÓN NACIONAL.....	75
2.1 <i>Ley de la Propiedad Industrial.....</i>	<i>76</i>
2.2 <i>Jurisprudencia.....</i>	<i>78</i>

<b>CAPÍTULO QUINTO.- PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....</b>	<b>83</b>
1. <b>PROCEDIMIENTO.....</b>	84
2. <b>PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL IMPI.....</b>	84
3. <b>REQUISITOS PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD.....</b>	85
4. <b>MEDIOS DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA NOTORIEDAD.....</b>	86
5. <b>EXAMEN PREVIO.....</b>	88
6. <b>EXAMEN DE FORMA.....</b>	89
7. <b>EXAMEN DE FONDO.....</b>	89
8. <b>FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL DETERMINAR SI LA MARCA ES NOTORIA.....</b>	92
9. <b>BÚSQUEDA DE MARCAS CONFLICTIVAS.....</b>	93
10. <b>CONSIDERACIÓN DE LA MALA FE.....</b>	95
11. <b>MARCAS CONFLICTIVAS.....</b>	97
12. <b>DICTAMEN FINAL.....</b>	99
13. <b>PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.....</b>	100
<b>CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.....</b>	<b>102</b>
<b>ANEXO 1.....</b>	<b>107</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>113</b>

## INTRODUCCIÓN

La finalidad de la propuesta que pretendo crear con el análisis de la teoría de las marcas notorias, es la de tratar de proporcionar una solución a la necesidad imperante de una regulación eficaz y más específica respecto de las marcas notorias.

En México como en la mayor parte del mundo, la publicidad audio-visual ha llegado a ser el alma del comercio contemporáneo. El provecho y alcance de dicha publicidad es mayor cuando puede sustentarse en una marca que goza por si misma de prestigio y poder de atracción, por lo que la marca actualmente representa el elemento más importante para comercializar un producto o servicio. En virtud de ello los industriales y comerciantes ponen especial énfasis en la originalidad de su marca y en su protección.

En la Legislación Mexicana de Propiedad Industrial hasta la fecha no se cuenta con un procedimiento específico para determinar qué marca puede ser reconocida oficialmente como marca notoria y cuál no; situación que representa una desventaja insuperable para los titulares de marcas notorias; sobre todo cuando dichos titulares se ven inmiscuidos en un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es por ello que al desarrollar este tema persigo proponer un procedimiento para declarar oficialmente la notoriedad de las marcas, con la finalidad de dar una protección real a la marca notoria frente a otras marcas que aprovechando la imagen de la marca notoria pudiesen afectar su prestigio, credibilidad y confianza ante los consumidores.

La marca notoria exigiría una serie de condiciones, aunque al mismo tiempo ofrecería a sus titulares especiales garantías que le permitirían preservar su prestigio, actuando en un mercado libre de competencia desleal; todo ello en razón de justicia y equidad en las actividades comerciales; y en defensa del interés público.



## **CAPÍTULO PRIMERO.- CONCEPTOS GENERALES DE LAS MARCAS.**

**Contenido:** 1. Concepto de Marca. 2. Definición Legal de Marca. 3. Funciones de las Marcas. 4. Principios Esenciales de las Marcas. 5. Clasificación de las Marcas. 6. Requisitos de Solicitud de Registro de las Marcas. 7. Procedimiento para Registrar una Marca. 8. Derechos y Obligaciones del Titular de la Marca.

La Propiedad Intelectual es una rama del Derecho que protege creaciones intelectuales, destinadas a cuestiones artísticas y a satisfacer necesidades. Nos da el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal, las creaciones artísticas e intelectuales creadas por una persona física denominada autor. La Propiedad Intelectual también refiere a las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. El Sistema de Propiedad Intelectual comprende a la Propiedad Industrial y a los Derechos de Autor. La Propiedad Industrial comprende a su vez a las Invenciones, Signos Distintivos y Variedades Vegetales. Dentro de la gama de Signos Distintivos se encuentran las Marcas.

### **1. Concepto de Marca.**

Una marca es cualquier signo o una combinación de signos visibles, que se utilizan para distinguir y particularizar un producto o servicio de otros de su misma especie en el mercado.

La principal función de la marca es servir como elemento de identificación de satisfactores que genera el sector productivo, ya sea productos o servicios; siendo el medio de expresión que se usa para diferenciar en el comercio y la industria las propias actividades y productos de los que dentro de ese ámbito realizan los demás. Por lo tanto, el énfasis principal de la marca es la eficacia de su distintividad; la cual ofrece una protección a su propietario, dándole el derecho exclusivo de utilizar la marca para designar los productos o servicios.

Además de que las marcas constituyen el lenguaje más internacional del mundo, cruzan las fronteras fácilmente y proporcionan a las empresas un medio idóneo para transmitir un mensaje más eficaz a los consumidores.

A la marca también se le conoce como marca industrial y marca de comercio, algunos conceptos de marca son los siguientes:

**"Marca Industrial:** señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria."<sup>1</sup>

El Doctor Rangel Medina señala que anteriormente "la protección de marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, razón por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fábrica o leyes de marcas industriales";<sup>2</sup> por ello se maneja el concepto de marca industrial.

**"Marcas de Comercio:** señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos o diferenciarlos de otros. La marca es el símbolo que identifica en la universalidad del mercado la cualidad y circunstancias diferenciales de las distintas mercancías que a él convergen en pendular movimiento de oferta y demanda."<sup>3</sup>

Existen en la teoría de las marcas, conceptos doctrinales destacados, entre ellos el del tratadista mexicano, Doctor David Rangel Medina, quien 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>4</sup> Este es uno de los conceptos más precisos para destacar las

---

<sup>1</sup> Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo V, J-O, 20ª edición, República de Argentina, 1986, Pág. 312.

<sup>2</sup> Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México, 1998, Pág. 63

<sup>3</sup> Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX Mand-Muse, Editorial Bibliográfica Argentina, Ameba; Buenos Aires, 1964, Pág. 91

<sup>4</sup> Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México, Editorial Libros de México, 1960, pp. 153-169

funciones de la marca, como puede ser la función de procedencia y la función de distinción, pero también señala los sujetos que pueden hacer uso de una marca.

El Lic. Rafael I. Martínez M. propone un concepto sencillo y práctico de la marca: "es el nombre o símbolo que identifica o particulariza un bien o servicio."<sup>5</sup>

*"En Francia Yves Saint-Gale sostiene que en el plano jurídico la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".*<sup>6</sup>

Justo Nava Negrete nos propone esta definición de marca: "es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla"<sup>7</sup>

Otra definición la propone Carlos Viñamata Paschkes, al definir a la marca como "el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distinto de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado"<sup>8</sup> Esta definición de marca es interesante en el sentido de que encierra las funciones, características y principios de las marcas. Pero es más oportuna al señalar el triple interés, que veremos en capítulos posteriores, del consumidor, el empresario y el Estado mismo, como promotor de una competencia comercial equitativa y honesta.

---

<sup>5</sup> Martínez Morales, Rafael I., *Derecho Administrativo 3er y 4to Cursos*, Editorial Oxford, 3ª ed.; México, 1999, p.257.

<sup>6</sup> Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985, Pág.143

<sup>7</sup> Nava Negrete, Justo, *op. Cit.* Pág. 147

<sup>8</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Trillas, México, 1998, Pág.233

## **2. Definición Legal.**

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 determina lo que se entiende por marca, señalando que marca es *“todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*

La Ley hace alusión en su artículo 89 a los signos que pueden constituir una marca, tales como las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; pueden constituir una marca las formas tridimensionales, es decir todo tipo de envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los productos en sí mismos, si estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

También puede constituir una marca el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Por lo que una marca puede ser una denominación, una figura visible, una forma tridimensional o la combinación de éstas, suficientemente distintivas para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.

## **3. Funciones de la Marca.**

Las funciones de la marca son diversas, pero puede decirse de manera muy general que la marca tiene la función de distinguir un producto comercial entre los demás de su misma especie y denotar su procedencia.

Cuando un comerciante pone al mercado su producto, persigue que éste sea difundido y que se conozcan todas sus cualidades, ayudando al consumidor a preferirlo entre otros productos similares, y dadas las funciones de la marca, con ésta puede alcanzar este objetivo.

El Doctor David Rangel Medina en su *Tratado de Derecho Marcario* nos hace alusión a la clasificación de las funciones de la marca; que siendo muy variadas, se exponen las siguientes por ser éstas las más destacadas:

### **Función de Indicación de Procedencia**

Siendo esta una de las funciones primordiales de la marca, la indicación de procedencia nos refiere la fuente de la marca, dando oportunidad al probable consumidor de identificar el origen de los productos o servicios.

De hecho esta fue la función originaria de la marca, ya que antiguamente el empleo de las marcas se constreñía a identificar a la persona propietaria de ellas y no tanto al producto o mercancía. La función primaria de la marca era revelar la proveniencia del producto.

Fue hasta principios del siglo XX que se consideró como la función esencial de las marcas, proyectándose como una especie de certificado de origen en el que se tenía por cierto que tal o cual marca pertenecía a cierto productor.

En relación a las marcas notorias, dicha función ha sido objeto de protección de la jurisprudencia y legislación, tanto nacional como extranjera, otorgando a las marcas notorias garantías extras; pero basándose sobre todo en la función que tiene la marca como signo indicador del origen de los productos, y que en el caso de las marcas notorias es precisamente la procedencia de los productos una de las cosas a la que se pretende brindar mayor protección. La marca en si misma adquiere su valor cuando asegura de cierta manera a su clientela, quien es capaz de reconocer el producto e identificar su procedencia, evitando así que un tercero se sirva de las ventajas que el titular de la marca haya adquirido en el mercado.

### **Función Social.**

Esta función de la marca se finca primordialmente en la experiencia que tenga el consumidor con determinado producto o servicio, por dicha particularidad es

muy común que algunos productores gocen de prestigio y renombre de su marca más que otros de los cuales sus productos o servicios cuyas calidades son menores; por lo que los consumidores tienen los medios para reconocer la marca de su predilección, que les representa una constante calidad en productos determinados.

La marca también da una cierta información de la calidad del producto, lo cual da garantía al consumidor de asegurarse que lo que está comprando es realmente lo que él desea adquirir. El fabricante a su vez encuentra la posibilidad de posicionar su producto y distinguirse de los demás por el valor que adquiere en cuanto a la calidad que representa.

Aún así, en el aspecto jurídico la marca no tiene como fin garantizar la calidad del producto que representa, sin embargo es un objetivo que se alcanza en virtud de la experiencia del público consumidor y no de la ley.

### **Función Publicitaria.**

Es una función primordialmente económica ya que para toda empresa, sus marcas son la mejor y más provechosa difusión que pueden tener a través de ellas. Esta función juega un papel importante en relación a la publicidad. La atracción que por sí sola puede generar una marca, constituye un factor determinante en la formación de la clientela.

A pesar de ello, en principio, no es el fin de la marca reunir clientes, pero sí es su consecuencia principal. Aunado al hecho de que cuando la marca ejerce una peculiar fuerza de atracción a través de su publicidad, tanto por ser original, como por sus cualidades propias y a la impresión que deja en el consumidor, éste último la posiciona como una marca aceptada entre el mismo público consumidor. Esto conlleva a que la marca adquiera un valor ya no sólo de atracción de clientes, sino un importante valor económico para su titular. Con la marca el público consumidor, a través de la publicidad que se haga de ella, tiene la posibilidad de identificar con mayor certeza los productos de su preferencia.

Actualmente la publicidad juega un papel muy importante en la difusión de las marcas, ya que además de ser un medio informativo, también es persuasivo, y queda más firme en la mente del consumidor las características de las marcas, lo que produce en la mayoría de los casos que una marca llegue a ser estimada como notoriamente conocida o de alto renombre. La marca, por medio de la publicidad, ofrece a su titular la posibilidad de: distinguir eficazmente su producto de los de sus competidores, es una garantía de una calidad constante, y económicamente es un fuerte atractivo para la venta del producto.

### **Función de distinción.**

Es una función primordial de la marca, la distinción que hace una marca respecto de un producto de otros de su misma o similar especie. Es el objetivo o fin inmediato de la marca el identificar e individualizar determinado producto o servicio, esta función resulta de la misma naturaleza de la marca, es evidente que en la Legislación Mexicana de Propiedad Industrial se reconoce tal función en el artículo 88, al señalar a la marca como "todo signo visible que **distinga** productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

La marca da la posibilidad de individualizar un satisfactor para ser reconocido de entre otros con similares características. También el hecho de que el registro de una marca sea un derecho exclusivo para su explotación, hace patente que el que lo usa, lo adquiere precisamente para particularizar su producto.

### **Función de Protección**

Esta función tiene como fin, desde el punto de vista de la autoridad administrativa y del titular de la marca, el de protegerlo en contra de la usurpación de su registro y por supuesto de sus competidores. Esta protección permite al titular adquirir, con el tiempo, la confianza del consumidor de que al adquirir determinada marca sabe con certeza que el producto que esta adquiriendo es el que realmente desea; situación que también sugiere protección

para el mismo consumidor de no ser engañado en la adquisición de sus productos. El registro de una marca es la protección idónea en el plano jurídico, al admitir la posible defensa de la marca en el caso de que se transgredan los derechos adquiridos sobre ella; y también lo es en el plano económico, ya que la difusión de una marca implica la erogación de gastos por parte del titular, lo que da lugar a la intervención del Estado con el fin de proteger el interés económico que representa para el titular de la marca, mediante el registro legal de ésta.

#### **4. Principios Esenciales de las Marcas.**

Los principios esenciales de las marcas, como su nombre lo indica son características que no pueden faltar en ninguna marca que pretenda ser registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y tampoco puede subsistir aquella marca no registrada que no contenga tales características. La existencia de estas condiciones hace que la marca cumpla eficazmente con su finalidad.

Tanto nacional como internacionalmente existen principios rectores del orden legal en materia de Propiedad Industrial y específicamente también de las marcas. Se puede decir que existen tres principios que rigen el orden marcario: tomando en cuenta el interés público, esta la necesidad de las empresas de distinguirse de las demás; por otra parte esta la protección del público consumidor al tratar de evitar su confusión sobre la procedencia de un producto o servicio y de su calidad; y garantizar la protección del titular de la competencia ilícita.

Rige también el principio de garantizar el respeto a la ley en las transacciones comerciales, impidiendo así la competencia desleal entre los sujetos comerciales.

Los siguientes son los caracteres o principios esenciales que debe tener toda marca:



## **Distintividad.**

Es la capacidad que tiene la marca de ser diferente a cualquier otra; es uno de los requisitos de validez que necesariamente debe tener. Este principio de la marca se origina en sus propias funciones, en virtud de que la marca identifica un producto o servicio, la marca tiene que ser distintiva y no prestarse a confusión con otras marcas.

La atracción de clientela se hace posible a través de la distintividad de la marca, puesto que los consumidores tienen la capacidad de realizar sus propias elecciones en la adquisición de un producto o servicio; evitando confundirse con cualquier otro producto con características similares.

Esta característica es reconocida en la ley de la Propiedad Industrial en su artículo 89, que señala:

**"Artículo 89.-** Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

También se registra como requisito indispensable de validez de la marca en la siguiente tesis jurisprudencial:

*"Marcas. Las marcas deben ser suficientemente distintivas para poder distinguir los productos o servicios a que se apliquen y no deben registrarse si son confundibles con otras registradas con antelación. Peculiaridades de las marcas establecidas en los artículos 90 y 91 fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas.-* Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la de desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las

mercaderías; en otras palabras, la *marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas* y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de *que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no solo no confunda una con otra, si no que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda*. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase y que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

Amparo en revisión 1829/81.-Hardy Spicer limited.-15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretario: Guillermo Antonio Muños Jiménez

Precedentes:

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

Amparo en revisión 746/811.-Intercontinental Hotels Corporation.-7 de septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 68/82.- Barco of California.-15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos

Amparo en revisión 1459/79.-Kern food, inc.- 3 de mayo de 1982.-Unanimidad de votos.”

En el plano internacional el Convenio de París reconoce expresamente el requisito de distintividad en su artículo 6 quinquies que dice:

“Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

B) 2): “Cuando estén desprovistas de todo carácter *distintivo*.”

Por lo que aún entre naciones, la distintividad sigue siendo un carácter esencial que posee toda marca; y siendo México un Estado miembro del Convenio de París, nuestro sistema adopta en su legislación como un requisito de validez la distintividad de las marcas, el cual es un carácter intrínseco de la marca, al otorgarle un signo particular e individual que no permite la confusión de marcas.

### **Novedad**

Precisamente la origina la capacidad distintiva de la marca, en el sentido de que la marca resulta inconfundible con cualquier otra marca existente para la misma o similar clase de productos.

La novedad de un signo se refiere a que tal signo distintivo este disponible, y que un tercero no haya adquirido derechos sobre la totalidad o de una porción del signo. En otras palabras es que el signo distintivo no se haya utilizado para los productos que buscan protegerse.

Una anterioridad es lo que destruye la novedad de la marca, por ello no sólo basta tomar en cuenta las marcas de la misma clase, sino todas las marcas en general, para determinar si el signo propuesto es novedoso o carece de tal característica.

### **Licitud**

De conformidad con el artículo 4 de la ley de la Propiedad Industrial que establece que:

*"No se otorgara 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."*

Por lo que una marca es lícita cuando va de acuerdo a la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La noción del orden público se incluye

dentro de la legalidad constitucional; pero en cuanto a que sea contrario a la moral y las buenas costumbres es más difícil de precisar porque dependen de un criterio vigente en la sociedad, basado en determinados valores sociales. La licitud puede entenderse en dos sentidos: en cuanto a lo que establece el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial es *intrínsecamente lícito* porque establece lo que no puede ser registrado como marca y en otro sentido se refiere a la licitud relacionada con otros signos que sean marcas previamente existentes y de las que se produzca una similitud en grado de confusión, y que por esa razón no sean susceptibles de ser legalmente reconocidas.

### **Veracidad**

Una marca debe ante todo impedir la posibilidad de engaño al consumidor. Debe ser veraz en su contenido; no puede ser veraz una marca para jugos "100% natural" y que el jugo contenga sabores o ingredientes artificiales.

### **Especialidad**

Este principio, especialmente trascendente en esta investigación, se refiere a una limitación de la marca, debido a que todo signo que constituya una marca, su protección debe circunscribirse a ciertos productos o servicios determinados que la marca identifica y distingue.

La marca protege productos o servicios de una misma especie, los cuales son declarados por el titular de la marca en su solicitud de registro. La especialidad de la marca es en el sentido de que sólo se aplica a la clase de productos para la que fue registrada; lo cual quiere decir que esa misma marca puede ser registrada por otra persona para proteger productos de otra clase.

El artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que las marcas se registraran en relación con productos o servicios determinados según la clasificación internacional que ha adoptado nuestro sistema de marcas mexicano.

De tal manera, con éste y muchos artículos más de la propia ley de la materia, reiteradamente se confirma este principio de especialidad de las marcas.

El Doctor Rangel Medina señala que existen una serie de reglas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial respecto de la especialidad de las marcas, y las enumera de la siguiente manera:

- "la que estable que en la solicitud del registro de la marca deben de especificarse en forma detallada y concreta las mercancías que va a amparar;
- la que dispone que no podrán comprenderse en un solo registro productos que pertenezcan a clases distintas;
- la que estipula que las marcas se registrarán o renovarán con relación a los productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con la clasificación reglamentaria;
- la que prohíbe que se aumente el número de artículos que ampara una marca una vez efectuado su registro;
- la que señala la similitud de las mercancías como uno de los elementos constitutivos de los delitos de imitación, de uso ilegal y de falsificación de marcas;
- la que castiga como delito el hecho de hacer aparecer una marca registrada para determinados productos, cuando la marca realmente no esté registrada para dicha categoría de artículos."<sup>9</sup>

Sin embargo, existe una excepción importante a este principio, que se da justamente con las marcas notoriamente conocidas, que gozan de un trato "privilegiado" que muestra que este principio no es íntegramente absoluto ni rígido.

---

<sup>9</sup> Rangel Medina, David, *La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana*, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año X, Número 20, Julio-Diciembre, 1972, México, D.F., pág. 184

Con las marcas notorias se rompe la aplicación de este principio, en aras de proteger al consumidor de cualquier riesgo de confusión con las marcas similares a una marca notoria, que amparando diferentes productos o servicios; en el ánimo del consumidor no es posible hacer esa diferenciación o separación de la marca notoria y que por ende crea confusión respecto de la procedencia de las marcas similares, ya que se atribuirían erróneamente al mismo titular.

Esta situación en el comercio actual, se presenta cada vez más, en virtud de que las grandes empresas desarrollan su actividad en muchos sectores del ámbito productivo, por lo que existe el riesgo de confusión respecto del origen de cada producto, que señalados con marcas idénticas o similares no son de la misma especie o clase; y valiéndose de esta circunstancia, un tercero de mala fe, tendría la puerta abierta para aprovecharse del prestigio de dicha marca.

### **Territorialidad**

Este principio se refiere al ámbito de validez del registro de la marca, el cual corresponde únicamente al territorio nacional y no más allá de sus fronteras. Geográficamente este principio representa una limitante en cuanto a la validez de la marca; pero como en el principio anterior, también existe una excepción a la regla en virtud de las marcas notorias, que siendo marcas extranjeras, notoriamente conocidas en nuestro país son obstáculos de anterioridad para el registro en México de una marca idéntica o similar a ellas.

Dassas Gerard, citado por Justo Nava, señala que: "el principio de territorialidad implica que el derecho sobre la marca no puede adquirirse y conservarse más que para los actos creadores y conservadores de derecho que fueron cumplidos en el país donde la protección es requerida y según su legislación".<sup>10</sup>

Por lo que, el derecho sobre una marca se circunscribe únicamente en el territorio en el cual se cumplieron los requisitos para obtener su registro.

---

<sup>10</sup> Nava Negrete, Justo, Op. cit. Págs. 189-190

### **Caracteres Secundarios o Accesorios:**

- **Carácter facultativo:** De conformidad con el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial el uso de una marca es un derecho, no una obligación. Y es potestad del comerciante o prestador de servicio registrar o no su marca, advirtiéndole que el derecho a su uso exclusivo se obtiene sólo mediante el registro.
- **Adherencia:** Debe haber una vinculación física entre el producto, el empaque y su marca.
- **Apariencia:** la marca tiene que estar en lugar visible dentro del producto de su empaque.
- **Individualidad:** la marca solamente la puede usar una persona; ya sea su titular o cualquier licenciatario autorizado.

### **5. Clasificación de las Marcas.**

Estas son las clasificaciones que de acuerdo a ciertos factores se pueden hacer de las marcas:

Por su Objeto:

- a) *De productos.* Protege artículos o cosas tangibles.
- b) *De servicios.* En México, a partir de 1975 se reconocieron en la ley las marcas de servicios. Protege intangibles del tipo de restaurantes, hospitales, hoteles, etc.

Por su composición:

- a) *Nominativas:* Las que permiten identificar un producto mediante una palabra o conjunto de palabras. Este tipo de marcas debe ser lo suficientemente distintivas fonéticamente para poder diferenciar los productos o servicios en el mercado. Las constituyen las palabras o los nombres, lo que se protege con ellas es el sonido, la palabra en sí, independientemente de cómo se escriba.
- b) *Innominadas:* Son las marcas que se pueden identificar visualmente pero no fonéticamente. Protege diseños, dibujos, símbolos, logotipos o cualquier elemento

que contenga distintividad. En ellas no hay contenido fonético, y se representan al exterior gráficamente, a través de un dibujo, un logotipo o una combinación de colores. Con ellas se protege la imagen.

c) *Tridimensionales*: Se constituyen de un cuerpo, una forma tridimensional dotada de anchura, altura y volumen, por ejemplo, las botellas de bebidas o perfumes. Amparan los empaques, envoltorios, envases, la forma o presentación de los productos siempre que sean distintivos de otros de su misma clase.

d) *Mixtas*: Se integran por la combinación de elementos nominativos y figurativos. También se incluyen en esta categoría las marcas que se conforman por una denominación representada con un diseño de letra suficientemente distintivo. Son marcas que combinan palabras con figuras que muestran a la marca como un solo elemento.

Por el sujeto, titular de la marca:

a) *Industrial o de Fábrica*. Su titular manufactura el producto.

b) *Comercial*. Su titular vende y comercia los productos con su marca.

c) *De Prestador de Servicios*. Es titular de una marca de servicios como restaurantes, hotel, hospitales, circos, etc.

d) *Colectiva*. Cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidos, que soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de sus competidores que no forman parte de esas asociaciones o sociedades.

## **6. Requisitos de Solicitud de Registro de una Marca.**

En México se adoptó el sistema mixto para la adquisición de derechos sobre una marca, ya que se obtienen los derechos a través del uso y del registro. Como ya se ha mencionado, la adquisición al derecho exclusivo de una marca se obtiene únicamente mediante su registro; sin embargo también se reconocen ciertos



derechos por tener una fecha de primer uso aunque no se tenga el registro; esto siempre y cuando sea de buena fe.

La ley de la Propiedad Industrial en el título cuarto, capítulo V, nos da las reglas para el registro de marcas. Todo comerciante o industrial que quiera gozar del derecho exclusivo de la marca que pretende usar o que ya usa, debe obtener el correspondiente registro de conformidad con los requisitos que señala expresamente la ley de la materia para su adquisición.

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona lo signos que pueden constituir una marca:

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II. Las formas tridimensionales;

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

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

El artículo anterior encierra en cuatro fracciones la innumerable e inimaginable gama de marcas que son susceptibles de usar, y luego entonces, de poder registrar. La condición es que el signo sea visible, lo que excluye de la protección a las marcas olfativas y de sonido, que si son registrables en otros países.

Otro de los requisitos para solicitar el registro de una marca, es que el solicitante aporte cierta información necesaria para tal efecto, para ello el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial utiliza un formato ya establecido para que el solicitante declare dicha información. Estos datos son, información acerca de: el tipo de marca que se solicita; productos o servicios que protege la

marca: en su caso, indicación de fecha de primer uso; datos generales del solicitante y su establecimiento; etc.

## **7. Procedimiento para Registrar una Marca.**

El trámite que se le da a la solicitud se lleva a cabo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la siguiente manera:

Se realiza un examen previo de la solicitud, de la forma de ésta y de la documentación e información recibida; este examen es muy breve y tiene por objeto que el solicitante cubra los requisitos mínimos de forma conforme a lo que establece la ley. Cumpliendo con esos requisitos, se considera tal día como la fecha de presentación de la solicitud. Este examen es meramente de forma o administrativo. Una vez ingresada la solicitud al Instituto se lleva a cabo un segundo examen de forma, en él se verifica el cumplimiento de todos los requisitos formales exigidos por la ley en los documentos que haya anexado el solicitante; como haber llenado correctamente la solicitud, y acompañado los documentos necesarios para el registro; si faltase algo, el Instituto puede requerir al solicitante para que cumpla con tal requerimiento en el término concedido.

Se realiza después, el examen de fondo, este tipo de examen tiene como fin analizar si el signo distintivo es registrable en términos de la ley. Se realiza un examen fonético, comprobando que el signo propuesto en la solicitud no sea idéntico o similar en grado de confusión a otros en trámite o a los ya registrados e inclusive de los no registrados pero que pueden ser considerados como marca notoria y que constituyan un obstáculo para otorgar el registro solicitado. Si la marca es una marca mixta, también se revisa si no existe confusión con otros diseños ya registrados o en trámite de registro. Pasando estos exámenes se expide el título de registro de la marca a favor del solicitante, ahora titular del registro.

Siendo las marcas notorias el tema principal de esta investigación, nos vamos a enfocar expresamente en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que expresa qué signos no se pueden registrar como marca:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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

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

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

En el artículo anterior en su fracción XV, se reconoce la figura de las marcas notorias en nuestra legislación mexicana, y se muestra como un impedimento para registrar una marca similar o igual en grado de confusión con la marca notoria; pero en los capítulos posteriores veremos más a fondo esta figura.

## **8. Derechos y Obligaciones del titular de la Marca.**

En general, el titular de una marca registrada goza de los siguientes **derechos**:

- Con el registro de una marca, el Estado le otorga al titular el derecho exclusivo de uso en el territorio nacional.
- Puede libremente conceder licencias de uso de su marca.
- Transmitir los derechos de la marca.

- Puede cancelar voluntariamente su registro.
- Defender su registro, cuando éste sea impugnado en procedimientos de nulidad, caducidad o cancelación.
- Iniciar acciones contra otras marcas registradas, en trámite o no registradas que estén invadiendo sus derechos sobre su registro.

Asimismo tiene las siguientes **Obligaciones** como titular de una marca:

- Usar la marca tal y como fue registrada.
- Usarla en el territorio nacional.
- No permitir que la marca se transforme en una denominación genérica.
- Usarla consecutivamente, si no la usa durante tres años seguidos procede la caducidad de la marca.
- Renovar la marca cada 10 años, en los términos que señala la ley.
- Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que la marca se ha estado usando y que no ha interrumpido su uso en un plazo de tres años o más.
- Pagar los derechos correspondientes para los trámites de renovación.
- En el caso de tener licenciarios, la licencia de uso debe inscribirse en el Instituto para que surta sus efectos contra terceros.
- La transmisión de derechos sobre el registro también debe inscribirse en el Instituto para que surta efectos contra terceros.

El Doctor Rangel Medina señala otro tipo de obligación para el titular como es el uso obligatorio de leyendas en la marca que ostentan los productos protegidos por ella, tales como: "marca registrada", si el producto es de elaboración nacional debe indicar que es "Hecho en México" y señalar la ubicación de la fábrica o lugar de producción.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1991, p. 59-60.

El derecho exclusivo para explotar y usar la marca se puede perder por las siguientes razones:

- Cuando no se solicite la renovación dentro de los plazos señalados procede la caducidad de la marca.
- Cuando la marca no sea usada por espacio de tres años consecutivos tal y como fue registrada, también procede la caducidad, y por consecuencia la pérdida del derecho exclusivo del registro.
- Por cancelación del registro solicitada por el titular al renunciar al registro.
- Por cancelación del registro por dilución, cuando éste ha llegado a ser una denominación genérica de los productos o servicios para los que fue registrada.
- Por nulidad del registro al concurrir cualquiera de las cinco causas que señala la propia ley en su artículo 151, y que se mencionan a continuación:
- Cuando se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial.
- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos.
- El registro se hubiere otorgado en base a datos falsos contenidos en la solicitud.
- Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo otro registro que se considere invadido por ser una marca igual o semejante en grado de confusión y se aplique a servicios o productos iguales o similares.
- Y por último cuando el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. Se estimara como obtenido de mala fe.

## **CAPÍTULO SEGUNDO.- HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS MARCAS NOTORIAS**

**Contenido:** 1. Concepto de Marca Notoria. 2. Nacimiento de la Marca Notoria. 3. Convención de París de 1883. 4. Protección y Registro de Marcas Notorias. 5. Criterios de Confusión y Uso de Marcas. 6. La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. 7. Criterios para Reconocer la Notoriedad.

### **1. Concepto de Marca Notoria.**

Las normas internacionales, regionales y nacionales que contienen disposiciones respecto de las marcas notorias no contienen una definición como tal de este tipo de marcas. Generalmente los "conceptos" que contienen están basados en aspectos a tener en cuenta para acreditar la notoriedad, o enlistan una serie de elementos circunstanciales que deben ocurrir para determinar que una marca es notoriamente conocida.

A decir verdad, desde que se reconoció la marca notoria como una categoría legal, no se ha elaborado un concepto cierto de lo que es dicha figura, sin embargo podemos decir en general, que una marca notoria es un signo distintivo que es usado y especialmente reconocido por el público consumidor de los productos o servicios que protege dicho signo.

### **2. Nacimiento de la Marca Notoria.**

La utilización a gran escala de marcas comerciales se remonta quizá a tan sólo a finales del siglo XIX en que los progresos en las vías de comunicación, en los procesos industriales y de fabricación permitieron la producción en grandes masas; en donde muchas de las marcas, hoy mundialmente conocidas, se remontan a ese período: el refresco Coca-Cola, las máquinas de coser Singer, la avena de Quaker, las películas Kodak, etc. Pero la genuina explosión de las

marcas se ha desatado en los últimos 30 años. Como ya se mencionó, los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en ello.

La marca notoria se origina en virtud de la difusión y posicionamiento de ésta en el mercado y cuando de hecho la marca es reconocida por la gran mayoría del público consumidor al que va dirigida.

Cuando se da tal circunstancia, la marca se convierte en un instrumento de comunicación, insustituible, entre el consumidor y el productor; comprometiendo así la reputación de la empresa y el compromiso de ofrecer una garantía de calidad constante.

Podría decirse que el destino natural de la marca es precisamente ese; darse a conocer entre el público consumidor de tal manera que éste pueda reconocerle de entre otros de su misma clase o especie. Pero dependiendo de la fuerza con que penetre en el mercado económico-comercial la marca puede pasar de ser una marca "normal" a ser una marca notoria o renombrada; y esto generalmente estriba en la acción publicitaria que el titular haga para promocionarla o también del paso del tiempo en que los consumidores lleguen a conocerla hasta el punto en que relacionen esa marca con un origen empresarial y calidad en concreto. Como ejemplo podemos referirnos a los refrescos de cola, en donde ciertamente existen diferencias incuestionables entre las marcas Coca-Cola y Pepsi-Cola, y de hecho en los mismos productos, pero que en la práctica son diferencias muy ligeras; a pesar de ello, estas dos marcas son reconocidas a nivel mundial y se reconoce que proceden de distinto origen productivo. No cabe duda que su capacidad de producción y de distribución es un factor importante para haber logrado dominar el mercado, pero el factor fundamental ha sido la atracción y fuerza de estas marcas.

Ahora bien, el proceso de creación y mantenimiento de una marca logra muchas cosas a la vez: entre ellas el posicionamiento y el reconocimiento. Éste mantenimiento tiende a fortalecerse día a día para lograr subir dentro de un nivel de competencia feroz que ha traído la inminente globalización. Pero cuando una

marca llega a ser valorada de tal manera en el mercado, más que un signo distintivo, la marca se convierte en una especie de currículum que refleja su desempeño.

Sin embargo, para conocer a fondo el origen de la marca notoria, es menester hacer una reseña histórica de cómo nació la idea de crear una protección especial para este tipo de marcas.

### **3. Convención de París de 1883.**

Desde 1883 un grupo de países potencialmente industrializados se preocuparon por crear una serie de principios y reglas que facilitarían la aplicación de normas fundamentales para la Propiedad Industrial en el ámbito internacional, lo que dio como resultado que éste grupo de países firmara la Convención de París de 1883, la que originalmente reguló sólo respecto de las patentes industriales en el plano internacional.

Este Convenio ha sido revisado en diversas ocasiones en Bruselas el 14 de Diciembre de 1908; en Washington el 02 de junio de 1911; en la Haya el 06 de Noviembre de 1925 (precursora en la protección de marcas notorias); en Londres el 02 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de Octubre de 1958; en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 02 de Octubre de 1979. Pero oficialmente la marca notoria se reconoce en 1925 en la Revisión de la Haya del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En esta revisión se incluye por primera vez a través del artículo 6 Bis, medios de protección a las marcas notorias. Esta introducción, posteriormente es adoptada por los países miembros del Convenio de París.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rangel Ortiz, Horacio, *Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*, El Foro, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Octava Época, Tomo VIII, Número 1, Primer Trimestre 1995, México, D.F., pp. 19-34



Originalmente el artículo 6 Bis protegía a las marcas notorias de otras marcas que fueran idénticas o similares en cuanto al signo de distinción y que fueran de la misma especie o clase. Sin embargo ha sido revisado desde entonces para señalar actualmente lo siguiente:

**Artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “[Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

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

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

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

México es miembro de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde 1903, pero es ratificado y adoptado hasta (Acta de Estocolmo) el 14 de julio de 1967, haciéndose el depósito del instrumento de adhesión el 26 de abril de 1976, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976 para entrar en vigor el 26 de julio de 1976.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> información obtenida de la página de internet [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

El Convenio de París obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que pueda crear confusión con otra que ya es notoriamente conocida en ese país. También reconoce la protección de marcas notoriamente conocidas en un país miembro aunque no estén registradas en él, lo cual quiere decir que incluye a las marcas nacionales y no solamente a las extranjeras.

La protección de una marca notoria en virtud del artículo 6 Bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial obliga también a los países miembros a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita o a petición de parte interesada, las siguientes medidas:

- a) Negar la solicitud de registro de la marca conflictiva;
- b) Cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual se debe conceder un plazo mínimo de 5 años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y
- c) Prohibir el uso de la marca conflictiva.

#### **4. Protección y Registro de Marcas Notorias.**

Desde que se reconoció la marca notoria como una categoría legal en el Convenio de París en 1925 los países miembros se han esforzado por perfeccionar la protección de la marca notoria para evitar que sean ilegalmente usadas o aprovechadas por empresas o personas que nada tienen que ver con los orígenes de la marca.

Hace algunas décadas, en México era aún fácil y rápido nombrar las marcas que eran entonces notoriamente conocidas; a la fecha es tarea difícil listarlas por la intensidad de la publicidad y la especialidad de los mercados.

El primer avance importante que se dio en busca de la protección de las marcas notorias fue en el Convenio ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que se firmó en 1995 en la Organización Mundial de Comercio donde se determinó que el registro no autorizado de este tipo de marcas no sólo debe impedirse respecto de los productos o servicios distinguidos por la marca, sino también en relación a todo tipo de bienes o servicios.

Esta determinación amplía mayormente la protección a este tipo de marcas, ya que es menos probable que pueda coexistir una marca parasitaria de la marca notoriamente conocida aún en otra clase de productos o servicios; lo cual anteriormente era legalmente imposible; y de hecho aún lo es por la falta de disposiciones expresas para reconocer las marcas notorias.

Otro avance que se dio, fue en relación a cómo determinar la notoriedad de la marca, señalando que el conocimiento de la marca debe centrarse únicamente en el sector relevante del público consumidor, es decir, en el consumidor regular de la clase de productos o servicios que protege la marca notoriamente conocida., lo cual, da mayor certeza y objetividad en la determinación real de una marca notoriamente conocida, puesto que el público que regularmente consume ese tipo de productos es el que tiene la posibilidad de conocer tal marca.

Recientemente, en los últimos 5 años; la organización Mundial de Propiedad Intelectual estableció criterios nuevos para la protección de las marcas notorias, protegiéndolas (además de las marcas parasitarias) de nombres de dominio y denominaciones sociales.<sup>14</sup>

Otro de los acuerdos que se han pactado internacionalmente es el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que señala en su artículo 16 que:

“Artículo 16: Derechos conferidos

---

<sup>14</sup> Información obtenida de la página de Internet  
<http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/ompi.htm>

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

2. El artículo 6 Bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

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

Estas disposiciones constituyen el nivel mínimo de protección, por lo que los miembros no pueden requerir que la marca sea conocida entre personas distintas de las del sector pertinente del público consumidor al cual están dirigidos normalmente los productos o servicios que protege dicha marca. El principio de aplicación de este Acuerdo es el de *mutatis mutandis*, locución latina que significa en este caso que se aplicará cambiando lo que haya que cambiar en cada caso. Este Acuerdo ADPIC específicamente expresa la protección de las marcas notorias para los casos en que exista una marca conflictiva con productos o servicios que no sean idénticos o similares; en esto va un paso más adelante que la Convención de París en su artículo 6 Bis.

## 5. Criterios de Confusión y Uso de Marcas.

Las reglas para determinar el riesgo de confusión se han ido unificando internacionalmente. Ernesto D. Aracama-Zorraquin, manifiesta que la teoría de confusión de clases en Argentina ha sido aceptada en una jurisprudencia que señala que "con ella se ha erigido todo un sistema jurídico tendiente a evitar que los registros marcarios efectuados en clases diferentes puedan originar errores entre los consumidores en razón de la confundibilidad (sic) de los signos, de la semejanza o relación funcional de los productos comprendidos en los respectivos títulos y por su venta en los mismos negocios."<sup>15</sup>

En México, sucede algo parecido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial valora la similitud y confusión de marcas en base a ciertos principios ya establecidos, para que al procederse al examen y determinar la existencia o no del riesgo de confusión, toman en cuenta los siguientes criterios:

- Para determinar el riesgo de confusión, se debe recordar que ésta resulta de la impresión de conjunto evocada por las marcas, lo cual reviste gran importancia, obligando a que al efectuar el cotejo, éste deba ser realizado en conjunto, independientemente del tipo de marca;
- Las marcas deben ser examinadas sucesivamente y no simultáneamente, ya que el consumidor no identifica de manera simultánea a las marcas, sino que lo hace en forma individualizada;
- Las semejanzas deben tenerse en cuenta y no las diferencias que se presenten en las mismas, toda vez que la similitud que se presenta entre dos marcas depende de los elementos semejantes o de la similar ubicación de los mismos.

---

<sup>15</sup> Aracama-Zorraquin, Ernesto D., La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año IV, Número 8, Julio- Diciembre, 1966, México, D.F. p. 376

- Para apreciar la semejanza entre las marcas confrontadas, el examinador debe colocarse en el lugar del consumidor, considerando la naturaleza de los productos identificados por dichas marcas.

Otros criterios que necesariamente deben ser tomados en cuenta por el examinador, se refieren a la conexión comercial y competitiva entre productos; el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias:

#### 1. Canales de comercialización.

En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se comercializan, no dan lugar a la conexión competitiva entre las marcas, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de un signo con otro. Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o productos.

Igual confusión se daría en pequeñas tiendas o sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación.

#### 2. Medios de publicidad idénticos o similares.

Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Generalmente la mayoría de las marcas notoriamente conocidas, son difundidas por los mismos medios de publicidad.

### 3. Vinculación entre productos.

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Ya que puede vincularse una marca a otra en virtud de la especialidad, es decir, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

### 4. Uso complementario de productos

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: guitarra y cuerdas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

### 5. Mismo género en los productos

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas. (Por ejemplo: listones y estambres que corresponden a distintas clases; 23 y 26 respectivamente).

En cuanto al uso de las marcas, éste empieza ya a ser una dificultad. La tecnología ha traído nuevas modalidades de uso como el "uso virtual" que puede realmente considerarse como uso efectivo de la marca; aún existe mucho que regular al respecto, sobre todo en el uso indebido de nombres de dominio, que aún no está contemplado en la legislación, para prevenir este mal uso de marcas a través de la red, y que muchas de ellas son de los titulares de las marcas notoriamente conocidas que son usadas sin la debida autorización o licencia.

## **6. La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.**

La Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual fue el parte aguas, aunque tardíamente, para empezar a legislar sobre las marcas notorias. Específicamente en México, por decreto promulgado el 27 de Noviembre de 1986, se incluyeron modificaciones a la Ley de Invenciones y Marcas para regular las marcas notorias en la legislación nacional, ya que hasta entonces se había estado aplicando el artículo 6 Bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, existiendo en dicha aplicación diversidad de criterios en cuanto a si se debía aplicar o no, por no estar integrado al código doméstico.

Antes de esta reforma, además del artículo 6 Bis del Convenio de París, en México se resolvían las cuestiones de las marcas notorias en base a precedentes administrativos y judiciales en que las autoridades mexicanas aplicaron dicha disposición en casos concretos donde se invocaba la notoriedad de las marcas como fuente de derechos y prerrogativas especiales.

Desde los años cincuenta se empezó a aplicar sistemáticamente el artículo 6 Bis, pero de los múltiples fallos dictados en asuntos patrocinados por el Doctor Rangel Medina, destaca la primera ejecutoria mexicana que reconoce la notoriedad de una marca como fuente de derechos con independencia al uso y registro del signo, éste fue el tan afamado Caso "BULOVA", que sirvió de precedente para posteriores litigios en que se involucraban marcas notorias en los que reiteradamente se aplicó el artículo 6 Bis del Convenio de París reconociendo la notoriedad de las marcas como fuente de derechos.

Sin embargo en 1983 se suspende la aplicación del artículo 6 Bis en un fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa (Quejoso: Gucci de México, S.A.R.A. 38/83 acuerdo de 7 de



Diciembre de 1983)., arguyendo que el artículo 6 Bis no se aplicaba en México por no estar integrado en la legislación mexicana.<sup>16</sup>

Fue hasta el decreto de 27 de Noviembre de 1986 que se reforma la Ley de Invenções y Marcas incluyendo prohibiciones específicas para el registro de marcas notoriamente conocidas por personas que de mala fe se quieran aprovechar del prestigio de dichas marcas, y también se incluyeron sanciones por el uso no autorizado de las mismas.

En este decreto se adiciona al artículo 91 la fracción XIX que a la letra decía:

“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 al error.”

Esta adición al artículo 91 contiene las dos excepciones básicas en la doctrina de la marca notoria; la excepción al principio de territorialidad y la excepción al principio de especialidad. La representación de la marca notoria en los productos o servicios aun cuando sean distintos a los que se ha aplicado la marca notoria es lo que es susceptible de crear confusión o de inducir al error al público consumidor.

La sanción administrativa al uso no autorizado de las marcas notorias, en estas reformas, se estableció en el artículo 210 inciso b) fracción VIII de la Ley de Invenções y Marcas que decía:

---

<sup>16</sup> Rangel Ortiz, Horacio, *La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenções y Marcas*, El Foro, Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Época, Número 2, México D.F. 1988 p.2

"Artículo 210.- Son infracciones administrativas: b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal... De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes: "VIII. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones... XIX del artículo 91 de esta Ley."

Esta infracción ameritaba la imposición de las sanciones que se establecían en el artículo 225 que decía:

"Artículo 225.- Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

II. Clausura temporal hasta por noventa días

III. Clausura definitiva.

IV. Arresto administrativo hasta por treinta seis horas.

Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones que se dicten de acuerdo a lo previsto en el título octavo de la Ley."

Este decreto fue entonces, el primer avance en la actualización material del artículo 6 Bis en nuestra legislación mexicana; aunque aún falto de precisión para establecer qué circunstancias debían de ocurrir para que se determinara la existencia de una marca notoria.

## **7. Criterios para Reconocer la Notoriedad.**

Los criterios para reconocer la notoriedad de las marcas se han ido unificando, pero sobre todo tratando de ser lo más objetivos posibles. La doctrina de la marca notoria, como ya se ha dicho, sostiene que deben hacerse excepciones a los

principios de territorialidad y especialidad de la marca, principios que son "obligatorios" en el registro de una marca; sin embargo con el fin de evitar aprovechamientos ilícitos e injustos se hacen excepciones a estos principios en el caso de las marcas notorias.

Existe una recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que señala los siguientes factores que deben considerarse a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida:

1. "El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca."<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> **Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas**, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 a 29 de Septiembre de 1999.

Sin embargo también manifiesta que la autoridad competente debe tomar en consideración "cualquier" circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida y que no necesariamente deben ser los factores antes señalados, condiciones previas para alcanzar la notoriedad. Sino que en cada caso existirán circunstancias específicas que determinarán su notoriedad y que inclusive pueden no estar enumerados en los factores ya señalados.

En otras legislaciones de diversos países existen algunos criterios para determinar si la marca puede considerarse como notoriamente conocida, como los siguientes:

- *El grado de conocimiento de la representación de la marca que tengan los consumidores.*
- *Información relativa a las cualidades, características, usos de los productos a los que se aplica la marca.*
- *La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro y fuera del país, incluyendo la publicidad, presentación en exposiciones u otros eventos.*
- *La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero y su uso constante.*
- *El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo.*
- *El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.*
- *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.*

Criterios como estos se han tratado de valorar para determinar la notoriedad de la marca en nuestro país, sin embargo, a ciencia cierta aún no se cuenta con un procedimiento especial para que la autoridad competente, pueda determinar, sin después cambiar su criterio, la notoriedad de una marca.

### **CAPÍTULO TERCERO.- LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS NOTORIAS.**

**Contenido:** 1. Importancia del Interés en la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas. 2. Denegación o Cancelación del Registro y Prohibición de Uso. 3. Aplicación del Artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 4. Excepción al Principio de Territorialidad. 5. Excepción al Principio de Especialidad. 6. Inconvenientes del Sistema Tradicional de Aplicar Estrictamente los Principios de Territorialidad y Especialidad.

Proteger una marca notoria, actualmente obedece a la imperiosa necesidad de preservar un activo intangible para el titular, que en un momento dado puede ser de alta estima económica: evitando de igual forma que un tercero escrupuloso obtenga un aprovechamiento indebido de la marca notoria.

Sin embargo, se busca también que el consumidor sea protegido, evitándole confusiones respecto del origen de la marca de los productos que consume y sobre todo respecto de su calidad; ya que el consumidor pudiera estar esperando una característica determinada que no le ofrece el producto adquirido por confusión con una marca notoriamente conocida. Y es que cuando el consumidor identifica una marca, está reconociendo en conjunto, determinados atributos que encuentra en ella.

Este factor de distinción es clave en las marcas notorias, ya que en ellas el consumidor es capaz de distinguir el producto o servicio que protegen aún por encima de los de la competencia, e inclusive diferente a las de los imitadores. Cuando la marca se ha cimentado sólidamente, es muy difícil que las personas olviden las características y atributos que la identifican, aunque los productos o servicios cambien o se desarrollen.

Las marcas potencialmente se proyectan para tener una vida larga y duradera; siempre y cuando se les proteja contra imitaciones, contra la dilución, y se mantenga un estándar de calidad que brinde al consumidor la confianza de

seguir adquiriendo determinado producto o servicio, que cubre al 100% de sus necesidades o deseos; esto es algo que deben tener en mente las empresas que quieran consolidar su marca.

La problemática que presentan las marcas notorias es que con mayor frecuencia son utilizadas sin autorización del titular, sobre todo las marcas extranjeras que gozan de reconocimiento en otros países. Más aún cuando nos está faltando un procedimiento para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda declarar la notoriedad de las marcas, ya que si se contará con ello, no existiría desconfianza por parte del titular respecto del grado de notoriedad de su marca. Actualmente es muy difícil que el Instituto pueda hacer pronunciamientos certeros acerca de la notoriedad de las marcas.

Esta situación produce incertidumbre e inseguridad jurídica, y llega a ser grave, al punto de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa empieza a pronunciarse al respecto en sentencias recientes. Atribución que no le compete, ya que el único facultado y especializado para tomar esa determinación es el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El registro, reconocimiento, conservación, protección, negativa, concesión, nulidad, procedimientos administrativos y sanciones administrativas respecto de las marcas, son facultades que son atribuidas completamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial según el artículo 1° de la Ley de la Propiedad Industrial que señala que: "Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial". Por lo que es totalmente fuera del orden jurídico, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se este pronunciando al respecto de la notoriedad de las marcas, su intervención se limita básicamente a revisar la legalidad o ilegalidad de los actos que el Instituto emita. Por lo que la atribución de declarar la notoriedad de las marcas sólo le compete al Instituto, única autoridad administrativa facultada por la Ley para hacer efectiva la protección de la propiedad industrial en México; lo que hace aún

más evidente que vale la pena que nuestros legisladores dispongan un procedimiento eficaz para la determinar la notoriedad de las marcas.

### **1. Importancia del Interés en la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.**

Si lo anteriormente argumentado no es suficiente para señalar la importancia que tiene el proteger las marcas notoriamente conocidas, es necesario puntualizar que las empresas desde hace un par de décadas han trabajado arduamente para posicionar las marcas de sus productos en la mente del público consumidor, de manera que buscan que sus marcas sean duraderas. Para ello construyen, desarrollan y cuidan cada una de sus marcas, ya sea de productos o de servicios y que día con día vemos por doquier.

Como consumidores pagamos por un servicio o producto en función del valor que representa para nosotros; no siendo lo mismo ir a servicios médicos del Seguro Social que ir a Médica Sur, donde ambos ofrecen servicios hospitalarios, pero de diferente calidad y atención.

Las marcas hacen que las empresas permanezcan en el mercado por generaciones, reforzando día a día los hábitos de consumo del comprador, y que en más de las veces se convierte en algo cultural que permanece a través de los años. Quién no recuerda tomar el café o el té con "galletas marías", que a guisa de ejemplo de una empresa que no cuidó su marca, se convirtió en un término genérico, diluyéndose su distintividad al no haberse registrado y protegido como se debía.

Es importante reflexionar también sobre el destino que una marca puede tener en el mercado. Muchas de las veces, el gran reconocimiento que goza una marca hace que sus titulares la descuiden al pensar que es una marca fuerte y considerada por ellos como una marca notoria, y la descuidan en el sentido de que la mayoría de los empresarios mexicanos no están convencidos de las ventajas que representa la protección legal del registro de una marca. Generalmente no lo hacen por desconocimiento, aunque actualmente las

empresas mexicanas empiezan a interesarse por la protección intelectual, por supuesto después de que han sido demandadas en un procedimiento administrativo en el Instituto. Ahora conscientes de la importancia procuran proteger sus derechos industriales e intelectuales.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su Artículo 153:

**“Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique”.**

Desgraciadamente varias empresas han tenido la terrible experiencia de que su marca, en un tiempo notoria, fue concebida por el público como la denominación genérica del producto, lo cual trajo como resultado la cancelación del registro o la denegación del registro, como consecuencia de perder su carácter distintivo.

Los siguientes son ejemplos de marcas notorias que se han convertido en la mente del consumidor en la denominación genérica del producto o servicio que originalmente distinguen:

- “Kleenex”



- “Crayola”





- "Resistol"



- "Lycra"



Aunque ciertamente, en los últimos años algunas de estas empresas, como la titular de la marca "Kleenex" ha tomado algunas medidas para que los consumidores puedan identificar que la marca "Kleenex" no sólo es aplicada a pañuelos desechables, sino a otra diversidad de productos como servilletas, papel de baño, etc. Con ello intentan que el consumidor no se denomine a los pañuelos desechables como "Kleenex" como un nombre genérico del producto; lo que causaría el efecto de dilución de la marca.

Yves Saint-Gal señala que "la marca representa una triple ventaja:

1. Para el fabricante o comerciante: la marca permite a su titular retener la clientela que es afecta a un producto o servicio determinado.
2. Para el consumidor: la marca economiza un tiempo precioso al comprador. Le permite evitar ciertos riesgos cada vez que compra, puesto que esta seguro de obtener el producto o servicio al que es afecto por diversos motivos.
3. Para el Estado, en tanto que representante del interés público."<sup>18</sup>

Asimismo, Horacio Rangel Ortiz señala que existe un triple interés en la protección de las marcas notorias; el interés del titular de la marca, el interés del

---

<sup>18</sup> Saint-Gal, Yves, *Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año VIII, Números 15-16, 1970, México, D.F. p. 75

consumidor y el interés de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas<sup>19</sup>:

- *El interés del titular de la marca:*

Al dueño de la marca notoriamente conocida le interesa que su marca se encuentre protegida del uso ilegítimo de la marca, y que esto llegue a perjudicar el activo que representa dicha marca, de tal forma que un tercero no autorizado podría desprestigiar a la marca y su origen. Lograr que su marca se posicione entre los consumidores, es un componente de cuantioso valor para las empresas, puesto que representa un activo importante en el capital de la empresa

La firma Interbrand que evalúa año con año a las marcas más valiosas del mundo, arrojó los siguientes datos en el año 2003:

- “De las cien marcas más importantes del mundo, 62 corresponden a los Estados Unidos, incluyendo ocho de las top ten. Las otras 38 se distribuyen, según su país de origen, del siguiente modo: Francia y Japón, 7 de cada uno; Alemania, 6; Inglaterra, 5; Suiza, 3; Holanda, Italia y Suecia, 2 cada uno; y Bermudas, Corea del Sur; Inglaterra/Holanda (juntos) y Finlandia, 1 cada uno.
- Entre las marcas que más crecieron se encuentran la coreana Samsung (+31 por ciento, con respecto al valor de 2002), las alemanas SAP (+14 por ciento) y Nivea (+8 por ciento), la francesa L’Oreal (+10 por ciento) y las japonesas Canon y Toyota (+7 por ciento cada una).

---

<sup>19</sup> Rangel Ortiz, Horacio, Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS. *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Octava Época, Tomo VIII, Número 1, Primer Trimestre 1995, México, D.F., pp. 19-34

- Marcas de los Estados Unidos que experimentaron crecimientos destacados. Ejemplos de ello son Hewlett-Packard (+18 por ciento), Dell (+12 por ciento), Starbucks (+9 por ciento), Harley-Davidson y Johnson & Johnson (+8 por ciento) cada una) y Gillete, Pfizer, Wrigley's y Amazon.Com (+7 por ciento cada una).
- En contraste, las marcas no estadounidenses que más descendieron en su valoración fueron: la inglesa Reuters (-28 por ciento, récord absoluto), la sueca Ericsson (-12 por ciento) y la japonesa Nintendo (-11 por ciento).
- Finalmente, las marcas estadounidenses que mayor descenso experimentaron fueron: Kodak (-19 por ciento), Ford (-16 por ciento), Pizza Hut (-12 por ciento) The Wall Street Journal (-10 por ciento), Motorola (-9 por ciento) y Marlboro y AOL (-8 por ciento cada una).

#### **Las 20 marcas más valiosas del mundo, por Interbrand**

- 1.- **COCA-COLA:** 70,45 en 2003, 69,64 en 2002, +1 por ciento (Estados Unidos)
- 2.- **MICROSOFT:** 65,17 en 2003, 64,09 en 2002, +2 por ciento (Estados Unidos)
- 3.- **IBM:** 51,77 en 2003, 51,19 en 2002, +1 por ciento (Estados Unidos)
- 4.- **GENERAL ELECTRICS:** 42,34 en 2003, 41,31 en 2002, +2 por ciento (E. Unidos)
- 5.- **INTEL:** 31,11 en 2003, 30,86 en 2002, +1 por ciento (Estados Unidos)
- 6.- **NOKIA:** 29,44 en 2003, 29,97 en 2002, -2 por ciento (Finlandia)
- 7.- **DISNEY:** 28,04 en 2003, 29,96 en 2002, -4 por ciento (Estados Unidos)
- 8.- **MCDONALD'S:** 24,70 en 2003, 26,38 en 2002, -6 por ciento (Estados Unidos)
- 9.- **MARLBORO:** 22,18 en 2003, 24,15 en 2002, -8 por ciento (Estados Unidos)
- 10.- **MERCEDEZ-BENZ:** 21,37 en 2003, 21,01 en 2002, +2 por ciento (Alemania)
- 11.- **TOYOTA:** 20,78 en 2003, 19,45 en 2002, +7 por ciento (Japón)
- 12.- **HEWLETT-PACKARD:** 19,86 en 2003, 16,78 en 2002, +18 por ciento (E. Unidos)
- 13.- **CITIBANK:** 18,57 en 2003, 18,07 en 2002, +3 por ciento (Estados Unidos)
- 14.- **FORD:** 17,07 en 2003, 20,40 en 2002, -16 por ciento (Estados Unidos)
- 15.- **AMERICAN EXPRESS:** 16,83 en 2003, 16,29 en 2002, +3 por ciento (E. Unidos)
- 16.- **GILLETTE:** 15,98 en 2003, 14,96 en 2002, +7 por ciento (Estados Unidos)
- 17.- **CISCO:** 15,79 en 2003, 16,22 en 2002, -3 por ciento (Estados Unidos)
- 18.- **HONDA:** 15,63 en 2003, 15,06 en 2002, +5 por ciento (Alemania)

19.- **BMW**: 15,11 en 2003, 14,43 en 2002, +5 por ciento (Alemania)

20.- **SONY**: 13,15 en 2003, 13,90 en 2002, -5 por ciento (Japón)

*Nota 1: luego de los nombres de las marcas aparece el valor de cada una en 2003, el valor en 2002, la diferencia entre ambos y el país de origen.*

*Nota 2: las cifras están en miles de millones de dólares. Así, el valor de la marca Coca-Cola en 2003 es de 70 mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares."*<sup>20</sup>

En la época actual, el posicionamiento de las marcas es sin lugar a dudas un factor importante para las empresas, lo que las obliga a crear y sobretodo a mantener marcas de gran valor por su reconocimiento entre los consumidores, convirtiéndose así en uno de sus elementos más inestimables, en una de sus armas más poderosas y en un fuerte incentivo para mantener y mejorar su calidad.

El registro de una marca representa para las empresas la posibilidad de: identificar sus productos o servicios de su organización; de diferenciarlos de otros de su competencia; de informar acerca del origen, valor y calidad de sus productos; de añadir valor a sus productos por el simple hecho de usar una determinada marca.

- *El interés del consumidor:*

En principio se busca proteger al público consumidor, evitándole que caiga en confusión o que sea susceptible de ser engañado por un tercero. El consumidor debe ante todo estar cierto de los productos que adquiere, de su origen y de su calidad. Para ello es necesario que el titular de la marca sea coherente entre la información de la marca y la experiencia de los consumidores a través del tiempo.

Las marcas han llegado a ser más que simples distintivos de productos o servicios, se han transformado en garantías de determinada calidad, de origen y

---

<sup>20</sup> Datos proveídos por la firma Interbrand en [www.interbrand.com](http://www.interbrand.com)

de valor. Se han convertido en mensajes instantáneos que permiten al público consumidor identificar los productos y servicios que comúnmente consume.

Tratándose de marcas conocidas, para el consumidor es de gran valor poder identificar con certeza el origen de los productos que adquiere. Por ejemplo el Café "Bola de Oro" muy apreciado por la zona del Golfo de México, será más valorado que cualquier otro tipo de café sin una marca conocida por el consumidor.

Las marcas le permiten al consumidor comprar con confianza, proporcionándole una especie de guía entre la variedad de opciones que se le presentan. La marca nos deja tomar una decisión rápida y certera, cuando nos encontramos con opciones diferentes.

- *El interés de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas:*

Éste es la base del triple interés que representa la protección de las marcas notorias, ya que en virtud de una competencia comercial equitativa y de buena fe, tanto el titular de la marca como sus consumidores se ven beneficiados; ya que existe un mínimo riesgo de confusión y de enriquecimiento ilícito a razón del uso indebido de las marcas notorias por terceros no autorizados.

La buena fe es uno de los más importantes principios generales del Derecho. La *buena fe marcaria* debe observarse en el registro de toda marca, en el de los nombres de dominio, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas registradas, es un principio general del derecho y como tal debe observarse.

Marco Tulio Cicerón (43 a.C.), sabiamente dijo: «*no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojalá las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: 'conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los*

buenos'?...»<sup>21</sup>. Montes la define como «la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos.»<sup>22</sup>

La aplicación de este principio general del derecho es tan basta que puede resolver muchos conflictos que hasta hoy han sido imposibles de resolver por las legislaciones nacionales y los tratados internacionales: como en el caso de registros de mala fe de marcas notorias no registradas en el país; o en los nombres de dominio que se registran sin más ni más y que evidentemente algunos invaden el derecho conferido a una marca registrada en otro Estado e inclusive en el mismo Estado de registro del nombre de dominio; o ¿cómo hacer valer los derechos de una marca notoriamente conocida fuera del país donde fue registrada?.

En estos casos, no hay mayor solución que acudir a la aplicación debida de los principios generales del Derecho que procuran dar certeza jurídica a los gobernados, y en este caso a los legítimos titulares de los signos marcarios.

Por lo que en este triple interés que se comenta es menester tener como sustento la buena fe como principio rector, al resolver cuestiones como las que se mencionaron anteriormente, aunadas a las normas eficaces que el legislador establezca al respecto.

Las marcas, pues, responden tanto a los intereses de sus titulares como a las necesidades de los consumidores.

## **2. Denegación o Cancelación del Registro y Prohibición de Uso.**

En la revisión de Lisboa del Convenio de París se discutió el artículo 6 Bis y su aplicación, extendiéndose la protección a la prohibición de uso de la marca que invada derechos de marcas notorias; el artículo 6 Bis del Convenio de París

---

<sup>21</sup> Cicerón, Marco Tulio. *De Officiis*, 3ª ed., Porrúa. México, 1978, Libro III, Cáp. XVII, p. 83

<sup>22</sup> Montes, V., *Comentarios a las reformas del Código Civil*, Tecnos, Madrid, 1977, t. I, p.363.

señala actualmente que se debe "rehusar o invalidar el registro y 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"; todo ello es posible si la legislación del país lo permite; no obstante en la legislación mexicana de la materia no se regula ningún procedimiento ni se establecen normas que señalen en qué circunstancias se deniega, invalida o se prohíbe el uso de una marca que se estime notoriamente conocida.

Simple y llanamente se establece en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial que:

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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

No existe un procedimiento específico para aplicar el artículo 6 Bis del Convenio en cuanto a denegar, cancelar o prohibir el uso de una marca conflictiva respecto de una marca notoria; y más aún cuando ni siquiera hay un medio para determinar qué marca se considera notoria y cuál no.

Se puede sustanciar un procedimiento administrativo en el propio Instituto como resultado a esta infracción administrativa. Algunos de los procedimientos se basan precisamente en la invocación del artículo 6 Bis del Convenio de París en la parte que dispone que: se debe "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".

Este tipo de procedimientos administrativos en el pasado, han sido resueltos de conformidad con esta disposición del Convenio de París, en los que se ha

negado el registro de marcas notoriamente conocidas porque el interesado no tiene autorización ni licencia para usarlas por parte del legítimo titular.

Como ejemplo de ello podemos citar el que nos señala el Dr. Rangel Medina en su Conferencia de 9 de marzo de 1984 en la Facultad de Derecho, el caso "GUERLAIN" que fue negado su registro en la clase 25 para distinguir vestuario, solicitada por una empresa mexicana que no tenía ningún nexo con el verdadero titular de dicha marca. Esta resolución con número de oficio 73843 de fecha 11 de Noviembre de 1981, dictada en el expediente de marca 146321 señalaba que:

"Que no procede el registro como marca de la denominación GUERLAIN, en virtud de tratarse de una marca notoriamente conocida internacionalmente. Además nuestro país como miembro, signatario de la Unión, se ha comprometido a rehusar o invalidar el registro de una denominación que constituya igualdad con una marca notoriamente conocida, como lo es GUERLAIN.

Al aceptar por parte de esta Dirección el registro como marca de la citada denominación, se estaría incurriendo en lo establecido por el artículo 91, fracción XXI de la Ley de la materia en relación con el artículo 6 Bis del Convenio de París, en virtud de que como se dijo: México como país signatario miembro de la Unión, deberá respetar los convenios internacionales. Asimismo, por lo que se refiere a la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de la Materia, existe un supuesto jurídico al caso concreto, ya que dicha fracción establece que no serán registrables como marca: "las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales (en este caso, el Convenio de París), no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de interés público, la Secretaría, considere inconveniente registrar". Frase última que da facultad discrecional para que a criterio de esta Dirección General, se registre o no una marca que se



considere violatoria de disposiciones legales, ya sea de un Convenio, o de las Normas Jurídicas adquiridas por nuestro País”,<sup>23</sup>

Resolución que quedó firme por no haberse recurrido por el solicitante del registro que se negó. Sin embargo, esta disposición del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, no esta vigente en la Ley de la Propiedad Industrial; salvo lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 que señala:

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

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

No ha sido eficaz esta disposición, ya que el Instituto no cuenta con un proceso para estimar que marca es notoriamente conocida en México, y no puede dejarse del todo a discreción del Instituto, porque provoca incertidumbre jurídica en los titulares de marca. Tener un procedimiento para registrar marcas notorias, induciría a empresas nacionales e internacionales a obtener tal grado de notoriedad, que los beneficia tanto como al público consumidor, quien siempre tendría la certeza de que tales marcas son legítimas.

### **3. Aplicación del Artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.**

En el año de 1903 México se adhirió al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El artículo 6 Bis fue incluido en el año de 1925 en la Revisión de la Haya donde por primera vez se origina una protección especial para las marcas notoriamente conocidas. Por mucho tiempo en México se resolvieron asuntos relativos a marcas notorias en base a antecedentes administrativos y judiciales en que se aplicaba directamente el artículo 6 Bis del

---

<sup>23</sup> Rangel Medina, David, *La Piratería de Marcas en México*, Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 18, México, D.F. 1986-1987 p.37.

Convenio de París en casos donde se demandaba la notoriedad de las marcas como una fuente de derechos especiales.

Fue hasta la década de los cincuenta que se inició la aplicación constante del artículo 6 Bis, y como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, la primera ejecutoria mexicana que reconoce la notoriedad de una marca, en base a la aplicación del artículo 6 Bis del Convenio de París como fuente de derechos con independencia al uso y registro del signo, fue en el Caso "BULOVA", que sirvió de antecedente para posteriores litigios en que se involucraban marcas notorias como "SEARS", "BUDWEISER", "SPRITE" "GUCCI", entre otras..

En 1983 deja de aplicarse el artículo 6 Bis en un fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa (Quejoso: Gucci de México, S.A.R.A. 38/83 acuerdo de 7 de Diciembre de 1983).<sup>24</sup> En donde Gucci de México, S.A. solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca GUCCI para calzado; el Instituto negó el registro por considerar que la marca GUCCI era notoriamente conocida y el solicitante no tenía la autorización de los titulares de esta marca. Se impugnó dicha resolución y al llegar a la instancia de los Tribunales Colegiados, el Tribunal en sentencia de 7 de Diciembre de 1983 falló a favor de Gucci de México, arguyendo que el artículo 6 Bis no se aplicaba en México por no estar integrado en la legislación mexicana y apoyándose en estos argumentos, señaló que:

"No es aplicable directamente el Convenio de París invocado por la Oficina de Marcas para negar el registro de la marca GUCCI, porque dicho convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones legales al mismo, pero no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas, las cuales deben aplicar la ley nacional, en la que no existe prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas en el país. No basta alegar dicha

---

<sup>24</sup> Rangel Órtiz, Horacio, *La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas*, El Foro, Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Época, Número 2, México D.F. 1988 p.38.

notoriedad, porque la ley nacional exige que se trate de marcas registradas y no simplemente conocidas por la naturaleza".<sup>25</sup>

En decreto de 27 de Noviembre de 1986 se reforma la Ley de Invenciones y Marcas incluyendo prohibiciones específicas para el registro de marcas notoriamente conocidas por personas que de mala fe quieran obtener el registro, aprovechando el prestigio de dichas marcas. Hasta ese decretó fue como la legislación mexicana adoptó el principio de protección especial a las marcas notoriamente conocidas derivado del Convenio de París.

El Convenio de París obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y a prohibir el uso de una marca susceptible de producir confusión con otra que es notoriamente conocida en ese país. El artículo 6 Bis reconoce la protección que se debe dar a las marcas que se consideran notoriamente conocidas en uno de los países miembro, aún cuando no se encuentren registradas en él. Una causa justificada para esta protección, es precisamente la notoriedad, en razón de que la marca ha adquirido reputación y alta estima entre los consumidores de un país miembro, por lo que se genera un derecho en favor de su titular para impedir que un tercero se aproveche injustamente del prestigio de la marca. Como ya se ha señalado con anterioridad, la notoriedad es un grado que alcanza la marca y que necesariamente tiene que ser valorado y determinado por la autoridad administrativa competente (en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) en el país que se pretenda hacer valer dicha protección. De cierta forma se encuentra limitada la protección de las marcas notorias por el artículo 6 Bis al indicar únicamente a los productos idénticos o similares; sin embargo considero que no afectaría en nada que la legislación mexicana sea más amplia en la protección, incluyendo otras figuras como nombres de dominio.

El texto actual del artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es el siguiente:

**"Artículo 6<sup>bis</sup> [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

---

<sup>25</sup> Rangel Medina, David, *La Piratería de Marcas en México*, ob. Cit. P.38

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.”

Al permitir que nuestra legislación provea normas que regulen la aplicación de esta norma internacional se contraatacaría uno de los problemas nacionales que más afecta a los titulares de marcas notoriamente conocidas: “la piratería de marcas”. Es imperante la necesidad de cumplir normas y tratados internacionales que promueven la competencia leal en el mercado internacional y que atacan directamente estos actos, que se consideran en el ámbito penal delitos. Este artículo 6 Bis ha sido objeto de diversas reflexiones, pero es un hecho que, a pesar de no estar ajustado en la Ley nacional de la materia, es de cumplimiento obligatorio para México, al ser signatario miembro de la Convención de París, de conformidad con lo establecido en la propia Constitución Política en su artículo 133 que señala que es Ley Suprema de toda la Unión: la propia Constitución, las leyes federales que de ella emanen y los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el senado.

Fuera del texto legislativo del artículo 6 Bis, el titular de una marca notoria puede invocar a la autoridad administrativa otras figuras con el fin de defender su marca. En primer lugar puede hacer notar la existencia de competencia desleal por parte de terceros ajenos a su marca; en segundo lugar, en el ámbito civil puede demandar el enriquecimiento sin causa; igualmente puede mencionar los actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres dentro del comercio; otro concepto que puede alegar es el riesgo de dilución de su marca.

#### **4. Excepción al Principio de Territorialidad.**

Como se expuso en el primer capítulo, el principio de territorialidad es una de las condiciones esenciales de la marca. Según este principio el ámbito de validez del registro de una marca, se circunscribe a determinado ámbito espacial, en este caso, en el territorio del país en que ha sido registrada y no más allá de sus fronteras.

El espacio por si mismo, es una limitante natural de la marca. El uso o registro de una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer *erga omnes* en cualquier lugar del mundo; como menciona el Lic. Mauricio Jalife que: "aún y cuando las marcas obtenidas 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".<sup>26</sup> Así al ser el principio de territorialidad un elemento esencial de la marca, el consumidor como sujeto pasivo que se sitúa en un determinado espacio geográfico, los efectos jurídicos que emanan de una marca registrada o no registrada, siempre se contendrán a un territorio determinado.

El registro de una marca robustece el derecho que su titular tiene sobre ella en el territorio del país en donde la registra. Por ejemplo una marca que esta registrada en México, el derecho que le confiere su registro es que puede impedir

---

<sup>26</sup> Jalife Daher, Mauricio. *Aspectos Legales de las Marcas en México*, Editorial Sista, Sexta Edición, México, 2003, p.10.

que otros la usen en cualquier lugar del territorio nacional, inclusive donde la marca no esta siendo usada por el titular, ni es conocida por los consumidores.

Las marcas notorias alcanzan un alto grado distintivo en consumidores que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es justo que el legislador reconozca legalmente esos efectos que por naturaleza propia se dan y la mejor forma de hacerlo, es creando un procedimiento eficaz para declarar la notoriedad de las marcas, tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

### **5. Excepción al Principio de Especialidad.**

La segunda limitante de las marcas es la especialidad: las marcas se registran en una clase específica. La marca es especial porque sólo protege el ámbito de la clase de productos o servicios para los que ha sido registrada. El principio de especialidad es inherente a la marca. Fernández-Novoa dice que *«la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.»*<sup>27</sup>

Cada marca, en la mente del consumidor, hace relación a un determinado producto. Por ello existe este principio de especialidad, que hace posible que una misma denominación o signo sean susceptibles de registrarse en otra clase por cualquier persona. Es decir, que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes esferas del comercio. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a proteger alimentos no impide el registro de otra que proteja muebles o artículos de decoración. Si los productos son diferentes, evidentemente las marcas también lo serán.

La legislación mexicana establece claramente este principio en el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que:

---

<sup>27</sup> Fernández-Novoa, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.278

**“Artículo 93.-** Las marcas se registraran en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley. ...”

Este principio de ninguna manera puede desligarse del principio de distintividad. Debe existir un balance adecuado entre ambos principios, lo cual ayudaría a la autoridad administrativa a tomar mejores decisiones, respecto de las marcas notorias. El derecho exclusivo obtenido mediante el registro de una marca se limita a la clase de productos o servicios en los que quedo registrada; en el caso de las marcas notorias se hace una excepción en virtud de que al ser ésta una marca reconocida, el hecho de que pueda usarse en otra serie de artículos puede inducir al error al consumidor.

No obstante, como señala el Lic. Mauricio Jalife Daher: “el registro debe comprender los productos o servicios en los que la marca se aplica, o aquéllos que en el mediano plazo se piensan distinguir con la misma, y dejar que el sistema, de manera natural y adecuada, funcione impidiendo registros de marcas que se aproximen tanto a la marca respectiva que lesionen su ámbito de distintividad”.<sup>28</sup> Por ello la importancia de contar con criterios y un procedimiento especial para otorgar la declaración de notoriedad a las marcas, por parte de la autoridad administrativa; en las que se valoren las circunstancias específicas de cada caso, a fin de que exista en el comercio una competencia honesta, leal y equitativa, aún prevaleciendo el interés público tanto del consumidor como de la propia autoridad administrativa.

Sin embargo, este principio no es del todo absoluto ni rígido, las marcas notorias, como ya se ha mencionado, gozan de prerrogativas especiales que les permiten hacer excepción al principio de especialidad. La protección de la marca notoria se extiende a todas las categorías de la clasificación internacional de productos y servicios del Arreglo de Niza, del cual forma parte México.

---

<sup>28</sup> Jalife Daher, Mauricio, Ob. Cit. p.80

## **6. Inconvenientes del Sistema Tradicional de Aplicar Estrictamente los Principios de Territorialidad y Especialidad.**

Las fuentes del derecho de una marca son el primer uso y el registro, siendo el registro el medio más efectivo para hacer valer los derechos sobre la marca. En México contamos con un sistema mixto, ya que se reconocen derechos sobre la marca a través del uso, y a través del registro; aunque deben existir determinadas circunstancias para que se reconozcan los derechos por uso, entre ellas, la buena fe.

El sistema tradicional se fundamenta en dos conceptos principales: el principio de especialidad y el de territorialidad. Y uno de los inconvenientes de aplicar estrictamente los principios de territorialidad y especialidad es la piratería de marcas. En la actualidad éste es un fenómeno que vemos sin control. Hoy día, el prestigio de numerosas marcas, tanto nacionales como internacionales, se ve mermado como resultado de éste hecho.

La piratería no tiene límites, se da en casi todos los ámbitos comerciales. Las prendas de vestir y calzado (clase 25), es un terreno que se ve afectado, sobre todo invade derechos de muchas de las marcas notorias en éste ámbito comercial; entre ellas "FUROR", "ADIDAS", "CALVIN KLEIN", "GUCCI", "NIKE", y tantas otras que no proceden de los titulares de esas marcas ni de los que están legalmente autorizados para usarlas. Otro de los ámbitos que se ve muy afectado, es el de artículos electrónicos, las marcas SONY, PHILIPS, HITACHI, son "pirateadas" con mayor frecuencia y con un sorprendente descaro, ya que a veces sólo cambian una o dos letras en la marca original, lo cual no es suficiente ni siquiera para establecer una diferencia clara y precisa que no conduzca al error; sacando al mercado éste tipo de productos ilegales y que seguramente llegue a confundir a algunos consumidores, que pensando que están comprando un artículo de cierta marca, resulta que es un producto que simula tener dicha marca; y lo peor es que los titulares de éste tipo de marcas poco han podido hacer para poner un freno a esta situación; y no es necesario mencionar lo que las autoridades han podido hacer para combatir estas cosas..



La piratería se ha convertido en algo tolerable para las autoridades e intolerable para los titulares de marcas, que han dado todo para posicionar sus marcas, y que ha salido fuera de su control que terceros imiten su marca.

Este problema, silenciosamente escandaloso, pone a la luz, la imperante necesidad de cumplir normas y tratados internacionales, entre ellas, el artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el encargado de sustanciar los procedimientos administrativos en casos de piratería que constituyen infracciones administrativas; el Ministerio Público Federal el encargado de perseguir a los presuntos infractores, cuando la infracción es considerada delito.

Otro de los inconvenientes del sistema tradicional es que dentro de algunas lagunas legales da la posibilidad de que existan fraudes a los legítimos titulares y abusos al público consumidor, en virtud de que terceros de mala fe pueden aprovecharse de una marca de origen extranjero no registrada en el país y registrarla a su nombre aquí, obteniendo beneficios que no le corresponden. También puede suceder que otra persona valiéndose de una marca que ha alcanzado fama entre los consumidores en determinada clase de productos o servicios, registre la misma marca en clase de naturaleza distinta o inclusive en la misma o similar clase; aprovechando el prestigio de la marca que imita sin tener que esforzarse en ganar la confianza del público consumidor.

Esta penosa situación se ha acrecentado en los últimos años, ya no sólo en cuestión de marcas, inclusive invadiendo derechos de autor como lo son las películas cinematográficas que se reproducen ilegalmente y se comercian con gran desfachatez. En el ámbito de las marcas tampoco se ha visto disminuida la "piratería", éstas se usan de manera ilegítima ya sea mediante registro "legal", o bien mediante el simple uso.

Actos como estos se empezaron a dar en la década de los 40's; el Dr. Rangel Medina menciona el caso de la mundialmente conocida marca "Coca-Cola", la que en los años 40's fue muchas veces invadida. Algo interesante que menciona el Doctor Rangel es que "quien se ocupe del estudio sociológico de la conducta ilícita (sic) de los infractores de marca, podría encontrar nuevamente como elemento común la codicia de enriquecimiento a la sombra del prestigio de un bien inmaterial ajeno".<sup>29</sup> De cierta manera es lógico el comportamiento de tales infractores, pues es más fácil obtener ganancias con el esfuerzo hecho por terceros, que empezar por uno mismo a posicionar su marca y producto.

Esta protección excepcional a las marcas notoriamente conocidas, esta cabalmente justificada, porque el uso o registro de una marca que se prestará a confusión con las marcas notorias, es un acto de competencia desleal, que perjudica no sólo a los titulares de las marcas, sino también al público consumidor.

Toda marca, aún las no notorias, puede padecer este tipo de actos, por ello es necesario que su titular se defienda enérgicamente contra los imitadores de marcas; porque la marca corre el riesgo de debilitarse y perder su carácter distintivo.

Es de vital importancia que las empresas y la autoridad administrativa vigilen activamente que no sucedan este tipo de cosas, sobre todo que las marcas que entran al mercado legalmente no queden expuestas a sufrir el ataque de terceros escrupulosos; sobre todo en los mercados internacionales en que les interesa posicionar su marca.

---

<sup>29</sup> Rangel Medina, David, *La Piratería de Marcas en México*, Ob. Cit. p.32

## **CAPÍTULO CUARTO.- PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA MARCA NOTORIA.**

**Contenido:** 1. Regulaciones Internacionales. 1.1 Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 1.2 Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS). 1.3. Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas. 1.4. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) 1.5. La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 2. Regulación Nacional. 2.1. Ley de la Propiedad Industrial. 2.2 Jurisprudencia.

A partir de la Convención de París, sobre todo en el marco internacional, se ha intentado proteger la figura de la marca notoria, en virtud de ello se han llegado a acuerdos y convenios entre naciones. En el marco nacional sólo tenemos la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y tesis jurisprudenciales que han sido emitidas desde los años cincuentas.

### **1. Regulaciones Internacionales.**

Como ya se mencionado reiteradamente, la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue la primera en tomar en cuenta la protección de las marcas notorias, a partir de ella surgen los demás tratados internacionales que se mencionan posteriormente.

#### **1.1 Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.**

En materia de marcas notorias, la Convención de París fue el parte aguas para el reconocimiento de la marca notoria como figura de protección en la propiedad industrial, llevada a efecto en la Revisión de la Haya del 6 de noviembre de 1925.

El texto vigente del artículo 6 Bis del Convenio de París desde la Revisión de Estocolmo de 1967 es el siguiente:

## **"Artículo 6 Bis**

### **Marcas notoriamente conocidas:**

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

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

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

Conforme al texto anterior, los países miembros del Convenio de París, están comprometidos de oficio o a petición de parte interesada a negar el registro de una marca que sea igual o semejante a otra que se estime notoriamente conocida; a invalidar el registro que siendo erróneamente concedido por la autoridad administrativa, constituya una reproducción, imitación o traducción confundible con una marca notoriamente conocida, para lo cual se debe conceder un plazo mínimo de 5 años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y a prohibir el uso indebido de una marca notoria.

El Convenio de París, como ya se dijo, en su momento fue innovador al reconocer la protección a las marcas notorias, como señala Horacio Rangel Ortiz: "...cuya finalidad es evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté todavía o no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella."<sup>30</sup>

Con ello, el Convenio de París, genera una serie de principios para la protección de la marca notoria, que de no haberse creado, quedaría desprotegida de los competidores desleales, quienes aprovechando el renombre de la marca notoria, fácil y "lícitamente" podrían usar una parte o en su totalidad la marca original.

Conforme al Convenio de París, la marca notoria esta sujeta a las reglas de especialidad y territorialidad, al hablar de productos idénticos o similares y al señalar que la marca que la autoridad estimare ser allí (en ese país) notoriamente conocida.

Algo que llama la atención es que se deja un amplio margen a la autoridad para "estimar" la cualidad notoria de las marcas. La autoridad local tiene por tanto, la libertad de establecer criterios propios para otorgar el grado de notoriedad a un signo distintivo. El Convenio de París también se limita a prever la protección de marcas notorias en relación a productos, excluyendo a las marcas de servicios, ya reconocidas en México.

Reconoce también la protección de marcas notoriamente conocidas en un país miembro aunque no estén registradas en él, lo cual quiere decir que incluye

---

<sup>30</sup> Rangel Ortiz, Horacio. *Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*, El Foro, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Octava Época, Tomo VIII, Número 1, Primer Trimestre 1995, México, D.F., p. 24

a las marcas nacionales y no solamente a las extranjeras, con la finalidad de protegerlas de los usurpadores de otros países que conociendo la buena fama de la marca obtienen el registro en su país, perjudicando a la marca nacional y original.

El artículo 6 Bis del Convenio de París es omiso al no referirse al grado de conocimiento que el público consumidor pueda tener de la marca notoriamente conocida. Pero puede entenderse que una marca notoria, es aquella que ha adquirido un grado de conocimiento público, que está presente en la mente de la mayoría de los consumidores de los productos que protege dicha marca. Este conocimiento, generalmente derivado de la publicidad, representa un riesgo y esfuerzo económico que se debe proteger.

Siendo este Convenio el lanzamiento oficial de la institución de la marca notoria, establece solamente lo que pudiera llamarse una "introducción" a la misma; ya que carece de principios o reglas específicas para determinar la notoriedad de la marca, estableciendo únicamente que es la autoridad administrativa la encargada de estimar dicha cualidad.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se pactó en 1883 y desde entonces ha sido revisado en varias ocasiones. El 12 de febrero de 1998 eran partes en este Convenio 145 Estados. La OMPI se encarga de la administración del Convenio. El Convenio se ocupa de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes, marcas de fábrica y de comercio, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones y denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

El Convenio contiene cierto número de normas comunes sobre la protección en diversas esferas de la propiedad industrial. Pero en términos del multicitado Convenio puede entenderse por marca notoria a la marca que ha adquirido un nivel de conocimiento entre el público, tal que esta presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del producto o servicio de que se trate. Al referirnos al conocimiento que tenga el público consumidor, es importante hacer ver cómo el público se allega de ese conocimiento;

necesariamente implica la existencia de publicidad por parte de su titular, lo que origina un esfuerzo y riesgo económico que de conformidad con el Convenio de París, merece la protección del Estado.

México es miembro de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde 1903, pero es ratificado y adoptado hasta (Acta de Estocolmo) el 14 de julio de 1967, haciéndose el depósito del instrumento de adhesión el 26 de abril de 1976, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976 para entrar en vigor el 26 de julio de 1976.<sup>31</sup>

### **1.2 Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS).**

El "Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" de la Organización Mundial de Comercio -conocido con la sigla TRIPS o ADPIC- estableció nuevos y elevados estándares de protección para la propiedad intelectual. Éste acuerdo, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la Organización Mundial de Comercio.

El grado de protección y observancia de los derechos en Propiedad Industrial variaba ampliamente en los distintos países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de intranquilidades en las relaciones económicas internacionales. Por lo que, se consideró que la manera de que hubiera más orden y se pudieran resolver sistemáticamente las diferencias era establecer nuevas normas comerciales, internacionalmente convenidas relativas a los derechos de propiedad intelectual.

La Organización Mundial de Comercio, en esta Ronda de Uruguay, intenta reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos

---

<sup>31</sup> Datos obtenidos de la página de Internet [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

países del mundo y de sujetarlos a normas internacionales comunes. Algo trascendente en éste Acuerdo, es que a partir de esta Ronda Uruguay, las naciones miembro, pactan que cuando surjan diferencias comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, pueden recurrir al sistema de solución de diferencias de la OMC.

Anterior a la creación de la OMC es el Convenio de París, se consideró entonces que era insuficiente lo establecido por dicho Convenio y a partir de 1986 se inicia con la Ronda Uruguay que da como resultado el Convenio ADPIC junto con normas novedosas y rigurosas en cuanto a la Propiedad Industrial.

En el Acuerdo se establece qué tipos de signos merecen protección como marcas de fábrica o de comercio y cuáles deben ser los derechos mínimos conferidos a sus titulares. Se considera que las marcas de servicios deben protegerse de la misma manera que las marcas de fábrica o de comercio utilizadas para los productos. Respecto de las marcas notorias establece que las marcas que hayan alcanzado notoriedad en un determinado país gozan de protección adicional.

De hecho, el primer avance importante que se dio en busca de la protección de las marcas notorias fue en el Convenio ADPIC que se firmó en 1995 en la Organización Mundial de Comercio donde se determinó que el registro no autorizado de este tipo de marcas no sólo debe impedirse respecto de los productos o servicios distinguidos por la marca, sino también en relación a todo tipo de bienes o servicios.

En cuanto a las marcas notorias, el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS) señala lo siguiente:

## **"SECCIÓN 2: Marcas de fábrica o de comercio**

### **Artículo 16.- Derechos conferidos**

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en



el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6 Bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

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

Conforme al texto antes citado del Acuerdo ADPIC, la protección de las marcas notorias es mayor que en el Convenio de París, al referirse en el numeral 3, que aún cuando se involucren productos o servicios que no sean similares a la marca notoria, ésta quedará protegida siempre y cuando se presente una vinculación entre dichos bienes y el titular de la marca notoria, circunstancia que pueda lesionar sus intereses.

Actualmente la protección a las marcas notorias en diversas naciones, se fundamenta precisamente en este Acuerdo de los ADPIC y en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Decisión 344 del Grupo Andino; inclusive el TLCAN y Grupo de los Tres) que no sólo incorporan las normas mínimas del Acuerdo de los ADPIC, sino que en ciertos aspectos sólo adoptan

medidas más estrictas. Por lo que las empresas en general, tienen la oportunidad de crear y mantener sus marcas hasta el punto de alcanzar reconocimiento entre el público consumidor de tal forma que lleguen a ser marcas notoriamente conocidas, adquiriendo las prerrogativas y protección que se brinda a este tipo de marcas.

Las disposiciones relativas a las marcas notorias en el Acuerdo sobre los ADPIC protegen a estas marcas bajo determinadas circunstancias, pero principalmente son las siguientes:

- Que el uso de una marca indique una relación entre estos productos y el titular de la marca notoriamente conocida.
- Que los intereses del titular de la marca notoria resulten lesionados por dicho uso.
- Que los productos o servicios para los que se utiliza la marca conflictiva, no sean idénticos o similares a los productos respecto de los que la marca notoriamente conocida haya adquirido su reputación.

Su artículo 16.2 establece que para determinar si una marca es notoriamente conocida, los miembros deben tomar en cuenta su notoriedad en el sector pertinente del público, disposición que rige en el Convenio de París, pero que al incluirla en este Acuerdo, constituye el nivel mínimo de protección. Por lo que en ningún sentido se podrá requerir que la marca sea conocida entre personas distintas al público consumidor al que están normalmente dirigidos los productos o servicios que protege la marca.

Trasciende el hecho de que el Convenio ADPIC reconoce que existe notoriedad no sólo cuando la marca es conocida dentro del público consumidor real o potencial, sino que la reconoce aún con el simple hecho de que haya existido promoción de la marca; es decir, aún y cuando los productos o servicio que tutele la marca, no hayan sido puestos en el mercado; lo cual es innovador, ya que en ningún otro acuerdo se establece de esta manera.

### **1.3 Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.**

Este documento es hasta ahora el más innovador y avanzado en cuanto a normas que regulan la protección de las marcas notorias. Fue aprobado por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI celebradas del 20 al 29 de septiembre de 1999<sup>1</sup>.

Esta Recomendación en sí misma, contiene una propuesta de solución para la protección de las marcas notorias, recomendando a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones contenidas en ella.

Lo más sobresaliente de éste documento se encuentra en su Parte I, titulada Determinación de Marca Notoriamente Conocida, donde establece normas más específicas para determinar si una marca es notoriamente conocida; considera cuál es el sector pertinente del público al que se dirige una marca notoria.

Para hacer un análisis de esta Parte I, tomaremos en cuenta el texto oficial que señala lo siguiente:

#### **“DETERMINACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA**

#### **Artículo 2. Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro**

1) [*Factores que deberán considerarse*] a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

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

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

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

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

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

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

6. el valor asociado a la marca.

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

anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.”

Los factores señalados anteriormente para determinar si una marca es notoria son las disposiciones mínimas a tomarse en cuenta para inferir su calidad notoria.

Al referirse a la información de la que pueda determinarse que la marca es o no notoriamente conocida, señala seis puntos que se deben valorar, pero que no deben constituir condiciones previas para alcanzar la notoriedad. Por lo que aunque ciertamente nos da las pautas para hacer la valoración de la marca, también es cierto que en cada caso habrá circunstancias que determinen plenamente la notoriedad o no de la marca, y que no necesariamente deben concurrir todas ellas por igual.

En el punto 3 maneja la promoción como otro factor a valorar, y la promoción esta compuesta no sólo por publicidad, sino también por la presentación de los productos o servicios que la marca protege, en ferias y exposiciones tanto nacionales como internacionales.

El numeral 4 es un factor importante a valorar cuando se trata de marcas que pueden considerarse notoriamente conocidas a nivel internacional, ya que el número de registros obtenidos en otros países y su duración, son elementos trascendentes como indicadores de la notoriedad. A lo mejor podría tomarse en cuenta, en relación a este punto, aquellas marcas que estén registradas mediante el Arreglo de Madrid, las llamadas “marcas internacionales”.

En el punto 5 señala el uso efectivo sobre los derechos de una marca notoria; es decir, que el titular la haga valer como tal, ya sea que se le haya reconocido esa calidad en un Estado Miembro o que inclusive en procedimientos administrativos esta marca notoria haya impedido el registro de una marca conflictiva.

El factor 6, el valor asociado a la marca, puede ser una indicación de que la marca es notoriamente conocida, en virtud de que ésta llega a ser la mayoría de las veces el principal activo de las empresas, como ya se ha demostrado en el capítulo anterior.

Otro punto que retoma esta Recomendación es acerca del sector pertinente del público al que va dirigido la marca, tomando en cuenta que no se limitarán necesariamente a los que señala expresamente. Sin embargo los puntos que a continuación se señalan son ya bastante amplios para considerarlos:

"2) [*Sector pertinente del público*] a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

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

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

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

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

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

d) Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados

miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.”

Referente al consumidor, ésta Recomendación permite la valoración no sólo del consumidor real, sino también de las personas que participan en los canales de producción, distribución y comercialización de los productos.

Define como marca conflictiva en el artículo 4, a: “una marca que esta en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o esta registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida”. Esta definición amplia y completa, señala cuando una marca puede considerarse conflictiva respecto de una marca notoria.

Introduce también en su artículo 5 a los identificadores comerciales como cualquier signo utilizado para identificar a una empresa como tal, no importando de qué naturaleza sea ésta; como posibles identificadores que se encuentren en conflicto con una marca notoria, bajo las mismas reglas que con una marca conflictiva; los mismo establece en el artículo 6 respecto de los nombres de dominio; dando la opción al titular del nombre de dominio a invalidar su registro o a transferirlo al titular de la marca notoriamente conocida

#### **1.4 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (NAFTA)**

El Tratado de Libre Comercio celebrado por Canadá, Estados Unidos y México en su Sexta Parte contiene el capítulo XVII de Propiedad Intelectual y que en su artículo 1708 apartado 6, señala que:

##### **“Artículo 1708: Marcas**

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

El Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, incorpora en su artículo 1708 el tema de las marcas notorias y su protección; basándose principalmente en la Convención de París pero aplicando *mutatis mutandis*, también añade otras cuestiones importantes como:

- Extender la protección sobre las marcas de servicio,
- Menciona que se debe tomar en cuenta el conocimiento que se tenga de la marca en el sector correspondiente del público; lo cual hace más específica la valoración en cuanto al grado de conocimiento que se tenga de la marca.
- Señala que no se exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios que protege la marca. Precepto que no fue establecido en la Convención de París y que se ha vuelto un principio rector en los ordenamientos y tratados internacionales relativos a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Pero en general se basa en la Convención de París y en el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los cuales consideran la protección mínima respecto de las marcas notorias.

### **1.5 La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.**

El Acuerdo de Cartagena y su Decisión 344 rige en los países miembros del Pacto Andino: Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.



La Decisión 344 sigue los principios establecidos por el Convenio de París, incluyendo otros puntos que el Convenio había dejado fuera. Para hacer un análisis de esta Decisión 344, es menester señalar lo que establece referente a las marcas notorias de su artículo 83 al 85:

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:...

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso de destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Artículo 85.- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información."

Estos son algunos de los puntos que incorpora el Acuerdo de Cartagena:

- Menciona expresamente la protección a las marcas de servicio.
- Protege a las marcas notorias de marcas que tutelan productos o servicios diferentes a los de la marca notoria.
- Refiere que el conocimiento que se tenga de la marca en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad puede inducir al reconocimiento de la notoriedad de la marca.
- Señala en su artículo 84, cuatro factores que pueden valorarse al determinar la notoriedad de una marca, pero no se limita a esos.

Algo que trasciende de esta Decisión 344 es que la protección de la marca notoria no se somete en ningún modo a las reglas de especialidad y territorialidad, por lo que al ser una marca notoria en cualquier país del mundo, también se debe reconocer esa calidad en los países suscritos al Pacto Andino, situación que puede llegar a ser desventajosa para los nacionales de los países Miembro del Pacto Andino, al quedar fuera de registro diversas marcas que aún no siendo "conocidas" para ellos, se les imposibilita el registro.

En el artículo 83 incisos d) y e) se percibe más claramente la finalidad de la protección de la marca notoria, que a diferencia de la marca registrada, cuya finalidad es prever una violación al registro; la marca notoriamente conocida

impide que una marca idéntica o confundible con ella, pueda admitirse a registro al preexistir otra que ya registrada o no es considerada como notoria.

Al referirse sobre las pruebas que pueden aportarse para determinar si una marca es notoriamente conocida, en general se reducen a la existencia de conocimiento entre el público consumidor, su intensidad y su antigüedad. Hechos que pueden probarse de fuentes publicitarias como revistas, periódicos, videos, panfletos, etc. Otro tipo de prueba puede ser las copias certificadas de registros obtenidos en otros países, facturas comerciales, entre otras.

El artículo 85 establece que las oficinas nacionales de registro deben tener un sistema de notificación e información, para facilitar la protección de las marcas notorias. Con ello vemos la posibilidad de brindar seguridad jurídica a quien solicita una marca. Se reduciría de gran manera la actividad de la Oficina de Registro al resultar absurdo solicitar un registro cuando se sabe que la marca es notoria. Desanimaría de igual forma a la piratería de marcas al originar un obstáculo legal adicional.

## **2. Regulación Nacional.**

En cuanto a la regulación nacional respecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas, fue por medio de las jurisprudencias y la aplicación directa del artículo 6 Bis del Convenio de París que se empezó a reconocer la figura de marca notoria en México, en la década de los cincuentas.

Fue hasta el decreto promulgado el 27 de Noviembre de 1986, cuando se incluyeron modificaciones a la Ley de Invenciones y Marcas para regular las marcas notorias en la legislación nacional. Anteriormente casos en los que se involucraban marcas notorias, eran resueltos en base a precedentes administrativos y judiciales, que específicamente en 1983 llegaron a ser contradictorios, por lo que se vio la necesidad de promulgar el decreto anteriormente citado y reformar la Ley de Invenciones y Marcas incluyendo prohibiciones específicas para el registro de marcas notoriamente conocidas por personas que de mala fe se quieran aprovechar del prestigio de dichas marcas, y también se incluyeron sanciones por el uso no autorizado de las mismas.

## **2.1 Ley de la Propiedad Industrial.**

La Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, conserva las prohibiciones del entonces artículo 91 fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975; en el actual artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra establece:

"Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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

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

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

El artículo anterior en su fracción XV niega el registro de marca a denominaciones, figuras tridimensionales que sean iguales o semejantes con una marca que la Autoridad administrativa considere notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

La primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué elementos va a tomar en cuenta la Autoridad administrativa que lo lleven a considerar cuándo se trata de una marca notoria? Sabemos que se va a negar un registro solicitado en cualquier clase, si este es semejante o igual en grado de confusión con una marca notoria; pero más adelante en el segundo párrafo de la fracción XV nos señala qué debe entenderse por marca notoria, dando dos factores a considerar, más que una definición de marca notoria.

Los factores que señala son los siguientes:

- Un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca en virtud 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.

Del factor anterior, se desprende que cierto público debe tener conocimiento de la marca por la actividad comercial que ha desarrollado tanto en el país como en el extranjero, pero algo que es interesante es que este sector debe identificar el origen de la marca como una persona que la emplea en relación a sus productos o servicios. Tampoco menciona cuál es el sector que debería conocer de esta marca y su origen.

- El segundo factor es que exista conocimiento de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Este factor implica que en el territorio (aunque no limita este territorio) se conozca la marca, pero no sólo que se conozca, sino que previamente al conocimiento exista una promoción o publicidad de la marca, para que pueda considerarse su notoriedad.

Admite también todos los medios de prueba establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial en los siguientes artículos:

"Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta ley, se otorgara valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.

Artículo 192 bis.- Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios. ..."

De lo anterior se desprende que es posible cualquier medio probatorio a excepción de la testimonial y confesional, pero en general el Instituto puede hacerse allegar de cualquier medio de prueba para considerar que determinada marca cuenta con la notoriedad.

Ahora bien, en la actualidad el titular de hecho de una marca notoria, la única forma de defenderse e invocar la calidad de notoriedad, es acudir al Instituto y ya registrada o no, solicitar un procedimiento de declaración administrativa, ya sea de infracción conforme al artículo 213 fracción VII; o de nulidad de la marca conflictiva con la marca notoria. Sin embargo, aún alegando la notoriedad; el Instituto evita pronunciarse al respecto considerando únicamente la posibilidad del grado de confusión entre dos marcas "normales", es decir, no notorias.

## **2.2 Jurisprudencia.**

Estas son algunas de las tesis jurisprudenciales mexicanas que se han dictado en los últimos años:

"Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VII, Enero de 1991

Página: 310

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

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO .

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

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

Al tenor de esta tesis puede decirse que la declaración de notoriedad de una marca, no es un acto meramente discrecional de la autoridad, sino que debe estar debidamente razonado y fundamentado, en base a las constancias de autos. Se deduce que debe preexistir un procedimiento administrativo para que se determine la notoriedad de la marca, sin embargo no sucede de esta manera, sino que mediante procedimientos administrativos como el de nulidad de una marca, el titular de una marca notoria tiene que invocar dicha notoriedad como causal de nulidad para que la autoridad se la reconozca “oficialmente”, pero hasta la fecha la autoridad se ha abstenido de tocar este punto.

“Octava Época”

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-II, Febrero de 1995

Tesis: I.4o.A.827 A Página: 405

**MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

Conforme a la tesis transcrita anteriormente, la notoriedad declarada por la Autoridad Administrativa debe estar debidamente fundada y motivada de manera clara y explícita, sin dejar lugar a dudas del conocimiento que el público tiene de la marca notoria como tal. Esto conlleva a que en el procedimiento que en el quinto capítulo propongo, se analicen factores imprescindibles de los que pueda desprenderse la notoriedad. Donde el titular de la marca, y de oficio la Autoridad pueda valorar las pruebas aportadas, analizando cada caso en concreto, cumpliendo como se argumenta en la tesis jurisprudencial, con la garantía otorgada por el artículo 16 Constitucional, que es la garantía de motivación.



"Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 193-198 Sexta Parte

Página: 109

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

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

#### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

La tesis jurisprudencial anterior, hace alusión primeramente a que la marca notoria es no sólo por el conocimiento que el público tenga del signo distintivo, sino porque también conoce determinadas características de los productos o servicios que tutelan la marca, tales como cualidades, uso, etc. Lo cual es hasta cierto punto cierto, pero también debe analizarse que el público consumidor puede conocer determinado signo distintivo y no reconocer las cualidades de los productos o servicios. Por otro lado, es cierto que no se requiere que la marca notoria este registrada en México para reconocer su notoriedad, cumpliendo así con el artículo 6 Bis y el artículo 10 de la Convención de París; ya que del conocimiento que tenga el público consumidor puede desprenderse la notoriedad, ya que es una cuestión de hecho que la Autoridad administrativa valora al atribuirle la calidad de notoriedad a la marca.

**CAPÍTULO QUINTO.- PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE  
DECLARACIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS ANTE EL INSTITUTO  
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**Contenido:** 1. Procedimiento. 2. Presentación de la Solicitud ante el IMPI. 3. Requisitos para Solicitar la Declaratoria de Notoriedad. 4. Medios de Prueba para Demostrar la Notoriedad. 5. Examen Previo. 6. Examen de Forma. 7. Examen de Fondo. 8. Factores que deben considerarse al determinar si la marca es notoria. 9. Búsqueda de marcas conflictivas. 10. Consideración de la mala fe. 11. Marcas conflictivas. 12. Dictamen final. 13. Procedimiento de oposición.

La propuesta que se hará a continuación pretende que la marca que se considere notoria, pueda ser registrada como tal, mediante un procedimiento de declaración de dicha notoriedad por parte de la autoridad administrativa. Con ello se aseguraría una protección más amplia a las marcas notorias en contra de marcas que la reproduzcan o la imiten; evitando así la posibilidad de confusión respecto del origen de la marca. Pero ante todo, mi propuesta obedece a razones de justicia y equidad, salvaguardando principios morales y de interés público, en el ya incontrolable crecimiento comercial, como señala Jeremiah D. Mc Auliffe: "Los medios modernos de comunicación y el comercio internacional altamente integrado requiere que se asuma una actitud más protectora hacia marcas establecidas y particularmente famosas dentro del ámbito más amplio de honradez y equidad."<sup>32</sup>

Diversos países se han ocupado de la protección de las marcas notoriamente conocidas, sobre todo aquellos países signatarios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); por lo

---

<sup>32</sup> McAuliffe, Jeremiah D., *Protección Extensiva de las Marcas de Fábrica*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año III, Número 5, Enero-Junio, 1965, México, D.F., p.76

que gracias a su aplicación y legislación interna relativa a las marcas notorias, las empresas grandes, medianas y pequeñas tienen la oportunidad de alcanzar un buen prestigio entre sus clientes hasta el grado de que puedan obtener la notoriedad de sus marcas y adquirir las prerrogativas que ello implica.

En México, aún existe la incertidumbre respecto de que una marca obtenga el grado de notoriedad. En términos de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial difícilmente se pronuncia al respecto, por ello la necesidad de contar con los medios legales para obtener esa calidad notoria.

### **1. Procedimiento.**

El derecho a la declaratoria de marca notoria se adquiere por medio de un registro especialmente creado para tal efecto; el titular interesado, deberá someter su solicitud de declaración de marca notoria al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La marca notoria deberá quedar reconocida en un registro especial; la marca no registrada queda sometida a las reglas de competencia desleal y a los Convenios celebrados por el país en materia de protección a los derechos de Propiedad Industrial.

### **2. Presentación de la Solicitud ante el IMPI.**

La solicitud de registro de marca notoria ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se realizaría en similitud al registro de un signo distintivo. Se contaría con un formato especial para declarar los datos necesarios para el trámite. Se anexarían a la solicitud las pruebas que avalen la notoriedad de la marca. En lo demás se seguirán las mismas normas establecidas para la presentación de solicitud de registro de signos distintivos, en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

### **3. Requisitos para Solicitar la Declaratoria de Notoriedad.**

Para que una marca pueda considerarse candidata al reconocimiento de la autoridad administrativa de su notoriedad, debe tratarse de una marca que sea ampliamente conocida por el público consumidor al cual va dirigido, y que goza de una reputación significativa entre la misma población, sobre todo cuando se trate de productos o servicios de consumo normal y tratándose de productos o servicios con un alto contenido de tecnicismo de los cuales se tenga el reconocimiento dentro del público al cual van dirigidos los servicios o productos de que se trate.

Por supuesto, el titular de una marca notoria deberá tener dentro de sus objetivos el que el uso de su marca sea de larga duración y que ésta sea explotada constantemente.

Tratándose de marcas notorias extranjeras se puede invocar la protección prevista por el artículo 6 Bis del Convenio de París, pero si se trata de marcas extranjeras que circulan en el mercado nacional, éstas tendrán que hacer el registro normal y el registro de marca notoria.

En cuanto a las marcas nacionales también debe de tomarse en cuenta que existen denominaciones iguales pero registradas para diferentes clases y que han podido coexistir sin dar lugar a una posible confusión entre ellas, por lo que si en dado caso en que una de ellas o ambas puedan ser candidatas a ser consideradas como notorias, ambas tengan la posibilidad de obtener tal registro; aquí se confirma la utopía de la protección de las marcas notorias en todas las clases. Por lo que estas disposiciones no afectan directamente la regla de la especialidad.

Si existe una marca igual registrada para artículos diversos, se invitará al titular de la otra a manifestarse conforme a su derecho correspondiendo objetando o no el registro que se pretende hacer de la marca notoria. Para que entonces el Instituto pueda decidir si se otorga la notoriedad en todas las clases o exceptuando aquella que ya está registrada por la marca ya confrontada. Puede

sucedier que se otorgue notoriedad a dos marcas iguales pero de diferentes titulares, pero protegiendo actividades o productos totalmente distintos entre sí, que razonablemente no provoquen confusión o error en los consumidores; una vez otorgada la notoriedad por parte de la autoridad administrativa, no se podrá otorgar registro alguno de esa marca a terceros.

Para que una marca notoria sea protegida en todas las clases, se tendría que demostrar o confirmar que el titular tiene en sus planes a mediano plazo, explotar dicha marca en diversos artículos de diferentes clases y concurrir una serie de circunstancias que harían presumir tanto a la autoridad como al público consumidor de que si esa marca es usada en otros productos se preste a confusión respecto del origen de la marca y de las marcas entre sí.

Los requisitos formales necesarios para solicitar la declaración de marca notoria, serían los siguientes:

- Solicitud de declaración de notoriedad, que contendrá los datos del solicitante(s), de su apoderado (en su caso). En general se seguirían las reglas previstas para la solicitud de registro de marca.
- Pruebas que demuestren la calidad de la marca como notoria, dentro de las permitidas por la Ley de Propiedad Industrial (a elección del solicitante).
- Título del registro normal de la marca en el que se muestren los datos de la marca (tipo de marca, fecha de primer uso, productos o servicios que protege, ubicación del establecimiento, etc).

#### **4. Medios de Prueba para Demostrar la Notoriedad.**

El titular de una marca que considere que su marca goza de notoriedad, puede someter su marca a un procedimiento de declaración de notoriedad y proporcionar información y documentación que avale dicha pretensión. La autoridad valorará todas las circunstancias que se presentan en cada caso a fin de probar que la marca efectivamente es notoriamente conocida.

El artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial señala que: "a efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley". En el artículo 92 dice que: "...se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho."

A la solicitud de declaración de marca notoriamente conocida deberán acompañarse todas las pruebas que permitan reconocer que se trata de una marca notoria; como información sobre las ventas, zonas donde el producto se distribuye, información sobre publicidad, promedio de consumidores por año, reconocimiento de otros países o de sus instancias judiciales respecto de la notoriedad; nivel de facturación, inversión en publicidad, declaraciones de proveedores, antigüedad, etc.

Podría pensarse que sería un costo elevado la obtención de evidencias por parte del titular; sin embargo, es menor al costo que podría tener si terceros ajenos a él usurparan su marca o amedrentaran la distintividad de la misma.

La autoridad sólo estará facultada para examinar el tipo de información y documentación que el solicitante de notoriedad le presente, pero en ningún caso exigirá la presentación de ninguna probanza en específico. El cumplimiento o incumplimiento de un criterio en particular no da lugar a la declaración afirmativa o negativa de notoriedad de la marca.

Las pruebas que podrán ser aportadas, a elección del titular de la marca candidata a la declaración de notoriedad, pueden ser de entre las siguientes:

- a) el registro original de la marca más antigua.
- b) Resultado de la búsqueda de la marca notoria llevada a cabo por la misma autoridad administrativa en todas las clases.
- c) Prueba de la utilización de la marca, tanto en el país, como en el extranjero; en el caso de que sea una marca que ya se ha usado con anterioridad.

- d) Prueba de divulgación hecha a través de la prensa hablada, escrita, televisada y cinematográfica o de cualquier tipo de promoción de la marca, como presentaciones en ferias o exposiciones;
- e) Copia certificada u original de los registros obtenidos en todo el mundo y prueba de la duración y uso de los mismos;
- f) Para documentar el valor asociado a la marca, el Instituto puede admitir cualquier tipo de información que el titular de la marca elija aportar; su valoración estará sujeta a la discreción del propio Instituto;
- g) El grado de conocimiento o reconocimiento de una marca podrá determinarse por encuestas al público consumidor y mediante sondeos de opinión pública, hechas por empresas legalmente establecidas en el país dedicadas a la investigación de mercados; y aprobadas como tales por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- h) Búsqueda efectuada por el propio Instituto en sus archivos para averiguar si existe o no el registro de una marca igual o semejante que pueda confundirse, para cualquier otra categoría de la clasificación internacional.
- i) Prueba de la historia de la creación y evolución de la marca.
- j) Informes anuales de su evolución de ventas.

La presentación de títulos de marca en varios países, no constituye por sí mismos prueba fehaciente de la notoriedad de la marca, aunque sí pueda considerarse una presunción favorable, pues nadie invertiría tanto en una marca si no tuviese previsto explotarla internacionalmente y otorgarle un alto valor comercial y notorio entre los consumidores.

## **5. Examen Previo.**

Este examen se realiza al recibir la solicitud de declaratoria de notoriedad junto con los documentos anexos. El Instituto al recibir esta información observará si efectivamente el solicitante cuenta con los documentos necesarios para la presentación e ingreso de la solicitud. Este examen se realizará el mismo día que el titular presenta su documentación de solicitud de marca notoria.



## **6. Examen de Forma.**

En este examen se verifica que efectivamente se haya dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que la legislación de la materia establece para este procedimiento de declaración de marca notoria. En caso de que se requiera aclaración o enmienda alguna, se hará saber al interesado por escrito otorgando plazo suficiente para dar respuesta.

## **7. Examen de Fondo.**

Para que una marca pueda ser candidata a solicitar la declaración de notoriedad, existen dos factores que juegan un rol muy importante para ese efecto. En primer lugar las actividades que el propio titular de la marca haya y este realizando para otorgarle de hecho esa notoriedad y reputación a su marca; en segundo lugar y aspecto clave en la notoriedad es el público consumidor, quien es el principal activo en cuanto a notoriedad se refiere, ya que sin el conocimiento que tenga de la marca, ésta no llega a consolidar la calidad de notoria.

La similitud entre dos signos marcarios no debe determinarse sólo en base a la clase en que están comprendidos los artículos amparados por una y otra marca, sino que desechando precisamente las clases de productos, debe considerarse primeramente la finalidad, composición, lugar de venta del artículo o cualquier otra relación que demuestre que una marca trata de aprovechar el prestigio de la primera marca.

La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial es la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida en virtud del Arreglo de Niza, esta clasificación caprichosa no puede ser la base para establecer la similitud o diferencia entre los productos y mucho menos entre las marcas, ya que dicha clasificación simplemente es para facilitar el registro de la marca, pero no para diferenciar estrictamente los productos clasificados.

Por lo que debemos entender que los productos y servicios no son distintos por el simple hecho de que en la clasificación se encuentren en distinta clase; en muchas ocasiones éstos productos o servicios pueden obtenerse en los mismos establecimientos comerciales y esta circunstancia puede prestarse a confusión en los consumidores cuando una marca con cierto prestigio se expende en un establecimiento comercial y exista en ese mismo establecimiento otros artículos similares bajo la misma marca, el consumidor puede confundirse en el origen de dicha marca.

Cuando dadas las circunstancias de cada caso, los productos no pueden confundirse y no hay fundamento jurídico para negar el registro, debe otorgarse.

Otro factor aún más importante que debe valorar la autoridad administrativa cuando se solicite el registro de marca notoria es si realmente la marca es conocida por el consumidor, es vital que ésta sea usada, el uso puede ser aunque sólo sea por promoción de la marca, y por lo menos en el territorio nacional, en las principales ciudades o por lo menos en los Estados con mayor desarrollo económico y comercial.

Ahora bien, refiriéndonos al consumidor debemos entenderlo en su sentido más amplio y no limitarlo a las personas que efectivamente consumen el producto o servicio físicamente. No podemos limitarnos a ello en razón de la diversidad de productos y servicios a los que puede aplicarse una marca, puesto que los consumidores reales o potenciales son diferentes en cada caso; por lo que consideraremos a todas las partes del público consumidor, sobre todo en marcas que se aplican a productos o servicios de uso o destino común y corriente; ya que en los casos de marcas que amparan productos o servicios con un alto contenido de tecnicismo no podríamos referirnos o valorar un público consumidor amplio.

Es importante destacar que también hay que atender en cada caso sus circunstancias particulares, para saber a qué tipo de consumidor se dirige la marca y qué representativo puede ser para considerar la notoriedad del signo distintivo.

En cuanto al conocimiento de la marca, dicho conocimiento puede existir en alguno de los siguientes sectores de público consumidor:

1. *El público consumidor en general.*

Habrán marcas que son usadas para distinguir determinados artículos o servicios de uso común, por lo que el público en general podrá tener el conocimiento de la notoriedad de una marca.

2. *Los consumidores efectivos o potenciales del tipo de productos o servicios en los que se aplica la marca.*

Esta circunstancia se presenta cuando el tipo de productos o servicios es de determinada especialidad que existe un sector del público consumidor que efectivamente la adquiere por las actividades que realiza. Por ejemplo: palos de golf, en donde el sector del público consumidor se reduce a las personas que practican ese deporte y que por tanto conocen de las cualidades de tales artículos y la marca que les identifica. También conforme a la naturaleza de los productos o servicios y a quiénes van dirigidos, existen otro tipo de consumidores en razón de su edad, ingresos, sexo, etc.

3. *Las personas que producen, venden o distribuyen el tipo de productos o servicios que distingue la marca.*

Este tipo de personas son las que participan activamente dentro del círculo comercial que rodea a las marcas, son en un momento dado un buen indicativo de la notoriedad de alguna marca, pero en ningún caso la autoridad podrá reducir su valoración al considerar únicamente a este tipo de personas. Hay productos que pueden obtenerse fácilmente pero hay otros que son comercializados a través de distribuidores acreditados o por entrega a domicilio; o también intervienen otro tipo de personas como son los importadores, licenciatarios, concesionarios, etc., que comercian con los productos o servicios que ampara la marca; circunstancias que hay que considerar en cada caso en particular.

## **8. Factores que deben considerarse al determinar si la marca es notoria.**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la única autoridad administrativa facultada para determinar la notoriedad de las marcas, para tomar tal determinación, el Instituto puede valorar diversos factores de los que se puede concluir que la marca tiene la calidad de notoriamente conocida.

El Instituto deberá valorar la documentación e información que se le proponga para su consideración, más los siguientes factores, no son requisitos esenciales para que una marca alcance el grado de notoriedad, sino que en cada caso dependerá de las circunstancias particulares de cada marca; sin embargo habrá factores que en determinadas circunstancias serán oportunos y necesarios para colegir la notoriedad de la marca.

La siguiente es una lista no exhaustiva de factores que el Instituto puede valorar:

1. El grado de conocimiento entre el público consumidor en general;
2. El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente en que la marca esta siendo explotada;
3. El grado de conocimiento de las personas que producen, venden o distribuyen el tipo de productos o servicios que ampara la marca;
4. La duración y extensión geográfica del uso del signo dentro del país y fuera de él;
5. La duración y extensión geográfica de la publicidad y promoción del signo tanto en el país como fuera de él;
6. El valor de la inversión efectuada en la promoción de la marca y de los artículos o servicios que protege dicho signo; este poder de atracción representa un aspecto del valor económico que es distinto de aquél que resulta de simplemente identificar el origen;
7. el ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo;
8. El reconocimiento por parte de cualquier autoridad extranjera, respecto de la notoriedad de la marca;

9. La existencia y antigüedad del registro de la marca en el país o en el extranjero;
10. Los canales de comercio en los que los productos y servicios son comercializados;

Sin embargo estos factores son prescindibles, ya que se tratan en su mayoría de factores circunstanciales o criterios cuya concurrencia individual o en combinación, pueden indicar que una marca es notoria; hay que mencionar que el criterio decisivo no se encuentra en uno sólo, sino más bien se debe prestar atención a cada uno de los que concurren en la marca en específico;

El criterio fundamental es, sin duda, el efecto de atracción que la marca notoriamente conocida ejerce en el público consumidor. Por lo que una marca puede considerarse notoria si dentro de un sector comercial determinado es reconocida en virtud de las actividades publicitarias y comerciales realizadas por su titular, en el país y en el extranjero.

#### **9. Búsqueda de marcas conflictivas.**

Gemma de la Llata Valenzuela señala que referente al tema de la competencia desleal, "lo importante es que no se dé lugar a que los que explotan ciertos artículos puedan aprovechar en su favor el prestigio de quienes producen los similares amparados por anterioridades, esto es, cuando los artículos de una y otra marca, independientemente de que pertenezcan o no a la misma clase oficial, son confundibles porque se venden en establecimientos similares, o porque tienen uso semejante."<sup>33</sup>

Si un comerciante o productor solicita al Instituto el registro de una marca evidentemente notoria en el extranjero, se deberá dar oportunidad al titular de

---

<sup>33</sup> De La Llata Valenzuela, Gemma. *Tesis Sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 1967*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año V, Número 10, Julio- Diciembre, 1967, México, D.F., p.317

ésta para registrarla en México, si no lo hiciere dentro de los seis meses siguientes, cualquier persona puede registrarla en cualquier clase de productos o servicios, porque ello revelaría el desinterés del extranjero en introducir su marca en el mercado nacional.

Para ello puede promoverse entre los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual una base de datos o una red voluntaria de información internacional para el intercambio de información entre países relativo a las marcas que se consideren en cada país como notoriamente conocidas; esto ayudaría a garantizar a los titulares de marcas notoriamente conocidas la oportunidad de oponerse al registro de una marca conflictiva en algún país en el que tengan interés de comercializar su marca; y en dado caso que no exista oposición de su parte, terceros puedan registrarla para su explotación de buena fe.

Para la Autoridad es humanamente imposible tener el conocimiento de la existencia de todas las marcas notorias en el mundo y tampoco cuenta con un procedimiento ni reglas para determinar la notoriedad en una marca; ante esta situación la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha tenido una serie de reuniones en las que se ha discutido acerca de los criterios para establecer la notoriedad de las marcas y han buscado armonizar en el ámbito internacional dichos parámetros. Algunos especialistas han propuesto en esta serie de reuniones que las Autoridades administrativas puedan tener una red de datos y la facilidad de obtener información relativa a las marcas notoriamente conocidas de cada país.

Sin embargo, en el ámbito internacional, las marcas notoriamente conocidas del extranjero cuentan con la Convención de París en su artículo 6 Bis para demandar su protección en México, pero aunado a eso si se hiciera un procedimiento para declarar la notoriedad de las marcas, eso impulsaría a los titulares de marcas extranjeras a invertir en el registro de su marca notoria en México, con miras a explotar su marca en un mercado honesto y equitativo.

Si existe una marca ya registrada en otra clase que pueda prestarse a confusión con la marca notoria, la autoridad administrativa debe prestar especial atención a las siguientes circunstancias:

- a) Que la marca tenga una relación funcional respecto de los productos que ampara la marca notoria o por su venta en los mismos negocios.
- b) La identidad o similitud entre los productos.
- c) La igualdad o similitud de las marcas.
- d) Confusión en cuanto al origen de la marca y productos.

#### **10. Consideración de la mala fe.**

La usurpación y falsificación de marcas son actos que nos traen la idea de la mala fe de las personas que los cometen. Es importante que la autoridad valore objetivamente esta posibilidad en cada caso en concreto, considerando los intereses que estén en disputa.

Cuando se afectan los derechos conferidos a una marca sea notoria o no, generalmente este tipo de hechos guardan relación con el concepto de una conducta de mala fe; por ello es imperativo que la autoridad evalúe los intereses involucrados cuando hay conflicto entre una marca y la marca notoriamente conocida en la ejecución de los derechos otorgados a ella

La actitud dolosa del comerciante se infiere, porque al obtener o intentar obtener el registro de una marca igual o semejante a una ya registrada o notoriamente conocida y sobre todo si la marca que imita o falsifica, la usa o pretende usarla para proteger productos o servicios idénticos o similares a los ya protegidos por la marca original, es obvio que actúa de mala fe, porque siendo conocedor del ramo productivo es evidente que tiene conocimiento de la marca original, porque pudiendo crear una marca novedosa y original, decide imitar a otra.

Los puntos a valorar por la autoridad administrativa para determinar la existencia de mala fe pueden ser, entre otros, que la persona que haya obtenido el registro o haya usado la marca conflictiva tenía conocimiento o motivos para conocer la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya usado o presentado la solicitud o al momento de haberse registrado la marca.

Para el titular afectado su marca es un activo muy significativo y su uso indebido por terceros ajenos a ella supone siempre la noción de un fraude y mala fe para obtener beneficios a costa de él.

Tanto en el ámbito jurídico como en el terreno de la moralidad estos hechos son igualmente censurados, porque además de esta afectación directa al titular de la marca; el público consumidor puede estar inducido al error al obtener productos y servicios que simulan la marca conocida cuando realmente se trata de otros.

Cuando una marca es efectivamente conocida en el territorio nacional o en varios países, incluido el nuestro; debe considerarse la actitud de terceros que alegan un derecho sobre la marca cuando no tiene ningún título personal sobre ella, como dotada de mala fe y que es contraria a las buenas costumbres, moral y a la práctica comercial honesta.

Es importante que la Autoridad valore objetivamente en el caso de marcas extranjeras, porque se puede dar el caso de otorgar derechos preferentes sobre el uso a las marcas en el extranjero, pudiendo inclusive pasar por encima de los derechos ganados honestamente por los nacionales o los que ejercen el comercio en nuestro país. Imaginemos a un extranjero que decide no buscar protección de su marca en nuestro país, (las razones pueden ser inclusive por desprecio a nuestro mercado), y al mismo tiempo que efectivamente haya un nacional que explote una marca "similar" en desconocimiento de la marca extranjera, y que una vez puesta en el comercio, habiendo ganado un lugar y prestigio, por ese derecho conferido al uso en el extranjero, se puede anular el registro nacional y



por tanto afectar seriamente a aquel que efectivamente confió e invirtió en nuestro país.

En este caso la Autoridad no debe pasar por alto la buena fe con la que actúa el nacional o extranjero que efectivamente ejerce el comercio en nuestro país. Para la protección de las marcas notorias extranjeras en nuestro país se cuenta con diversos tratados, pero en específico el Convenio de París para el supuesto caso de que nacionales se aprovechen del buen nombre de marcas extranjeras que aún no han sido introducidas en el país, como de hecho lo es la protección que reciben las marcas notoriamente conocidas en dicho Convenio.

### **11. Marcas conflictivas.**

Según la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, una marca será conflictiva con una marca notoriamente conocida cuando tal "marca en su totalidad o en una parte esencial, sea una imitación, traducción, copia o transliteración de la marca notoria, que pueda inducir al error o confusión con la marca notoriamente conocida. También será conflictiva una marca o signo distintivo que con alguna de las características anteriores, se use o sea objeto de una solicitud de registro o ya este registrada para los mismos o similares productos o servicios a los que ampara la marca notoriamente conocida"<sup>34</sup>.

Una marca es conflictiva si tiene alguna de las siguientes características en relación con la marca notoriamente conocida:

- Cuando el uso de esa marca denuncia un vínculo entre los productos o servicios para los que la marca notoria se utiliza, o esta registrada o en

---

<sup>34</sup> *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 a 29 de Septiembre de 1999, artículo 4.

trámite de registro y ocasione algún perjuicio a los intereses del titular de la marca notoriamente conocida.

- Cuando la marca menoscabe el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida, es decir tenga el efecto de dilución por el uso de la marca presumiblemente conflictiva.
- El usuario de la marca obtenga beneficios a costa de la reputación de la marca notoriamente conocida.
- Si se presume una conexión entre la marca notoriamente conocida con los productos o servicios de un tercero, como inducir que el titular de la marca notoriamente conocida está relacionado con la producción u oferta de los productos o servicios; ya que esto menoscabaría la imagen del titular con un efecto negativo sobre la marca; sobre todo si los productos o servicios son de una calidad inferior a la suya.

Según la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial está prohibido el registro de signos que sean la reproducción total o parcial, o traducción de ese signo que sea notoriamente conocido por el público consumidor nacional y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales se aplique el signo cuando su uso fuese susceptible de originar confusión o crear un vínculo con la marca notoriamente conocida. Conforme al Convenio de París, una marca notoriamente conocida será protegida de marcas que amparen productos o servicios similares o de la misma clase. Es hasta cierto punto utópico que la marca notoria tenga protección especial en todas las clases debido a que la gran mayoría de las marcas que son notoriamente conocidas protegen determinados artículos dentro de una misma especie o clase.

Dadas esas circunstancias puede coexistir la marca notoriamente conocida y otra que pueda considerarse conflictiva, bajo las siguientes condiciones:

- a) En caso de que los productos y servicios para los que se utiliza la otra marca, o para la que se solicita protección, no sean idénticos o similares

a los productos respecto de los que la marca notoriamente conocida haya adquirido su prestigio y reconocimiento.

- b) En caso de que el uso de la otra marca no indique una relación entre los productos y el titular de la marca notoriamente conocida.
- c) En caso de que no corra riesgo de que sus intereses resulten afectados por dicho uso.
- d) Si la misma marca se emplea para distinguir productos o servicios disímiles y desvinculados entre sí, que nadie podría pensar que tienen un origen común.
- e) Si la marca ha sido utilizada o registrada o se ha presentado una solicitud para su registro antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en México, excepto cuando se haya utilizado, solicitado su registro o registrado la marca de mala fe.

Como ejemplo de la coexistencia de una marca notoria y otra "conflictiva", podemos mencionar el supuesto caso de la marca notoria "Diesel"® para amparar vestuario, que corresponde a la clase 25 de la clasificación oficial y el deseo de registrar la misma marca "Diesel" pero aplicada a la clase 3, que corresponde a preparaciones para desengrasar, pulir y raspar; la autoridad válidamente podrá otorgar el registro de la segunda marca, pues no obstante que las marcas sean iguales fonética y gramaticalmente, por pertenecer a industrias completamente diferentes entre ellas, razonablemente nunca podrán ser confundidas en el mercado.

## **12. Dictamen final.**

El dictamen final se puede hacer valorando el criterio de la coordinación de marca del Instituto mediante dictámenes previos; según los resultados y consideraciones de éstos, se procederá a realizar el dictamen final concediendo o no el registro de la marca notoria. Emitiendo en caso afirmativo un certificado en el que contenga la declaratoria de notoriedad de la marca y su vigencia.

En cuanto a la vigencia del registro de la marca notoria es indudable que no puede ser indefinido puesto que como señala Yves Saint-Gal al respecto: "la subsistencia de ese carácter notorio, reconocido por la administración de los países interesados en la justificación de documentos proporcionados por el depositante, podría ser conservada o rechazada posteriormente por los tribunales teniendo en cuenta la situación de dicha marca",<sup>35</sup> es decir, la calidad de marca notoria no es infinita, es decir, en algún momento una marca se convierte en notoriamente conocida, y con el transcurso del tiempo y con el desuso de la misma, o por otros motivos, tal condición puede perderse.

La vigencia del carácter notorio de la marca subsistirá legalmente por 10 años, en tanto el titular interesado proporcione la documentación que justifique tal calidad, por lo que la notoriedad es un estado que se puede conservar o perder según la situación comercial de la propia marca.

La pérdida de esta calidad puede ser señalada por terceros interesados en el uso de la marca, como por el mismo titular, sin embargo cada 2 años deberá facilitar a la autoridad los documentos que avalen su notoriedad para seguir conservándola; porque el abandono del uso de la marca no se puede presumir sino que el titular debe demostrar que sigue usando la marca.

### **13. Procedimiento de oposición.**

El titular de la marca notoria gozará de la oportunidad de oponerse al registro de marcas que pudiesen causarle perjuicio. Por lo que al hacerse el examen de fondo en la solicitud de registro de marca, el Instituto deberá dar aviso al titular de la marca notoria, si existe la posibilidad de confusión de marcas o cualquier otro conflicto entre ellas, éste podrá formular un escrito libre de oposición, argumentando y haciendo valer las razones por las que considere que no debe

---

<sup>35</sup> Saint-Gal, Yves, *La Protección de las Marcas Notorias en Derecho Comparado*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año XI, Números 21-22 Edición Especial, Enero- Diciembre, 1973, México, D.F., p.410

registrarse tal marca. El Instituto valorará tanto el escrito de oposición como la factibilidad de confusión u otro conflicto entre la marca notoria y la marca conflictiva. Por medio del Instituto, de oficio o a petición del titular de una marca notoriamente conocida, y mediante la decisión de la autoridad administrativa, en este caso el IMPI, se podrá invalidar el registro de una marca conflictiva en relación a la marca notoriamente conocida. Igualmente podrá el titular de la marca notoria, solicitar la prohibición de uso de marcas que entren en conflicto con la marca notoriamente conocida. Para ambos casos, invalidación y prohibición de uso; el titular de la marca notoriamente conocida gozará de un plazo de 5 años para hacer la solicitud correspondiente a partir de la fecha de registro; y ante la presencia de mala fe, no se tendrá plazo alguno para solicitar la invalidación y la prohibición de uso.

No procederá el registro como marca de una marca notoriamente conocida internacionalmente, porque nuestro país como miembro de la Convención de París se compromete a rehusar, invalidar o prohibir el registro y/o uso de otra denominación que constituya una igualdad o similitud con la marca notoriamente conocida. Mucho menos, la autoridad administrativa en México puede proceder a registrar una marca que pueda crear confusiones de interés público dentro del país; por lo que debe rechazar el registro de marcas confusas con una marca nacional y notoriamente conocida en el territorio mexicano.

No obstante, actualmente se podría intentar por vía administrativa su denegación, que si se consigue sería menos costoso que ante tribunales, pero lo más probable es la necesidad de iniciar una acción administrativa pidiendo la nulidad de esa marca por estar dotada de mala fe, demostrando la posible relación comercial y conocimiento que hubiera podido existir por parte del titular de la otra marca.

La declaración de notoriedad no puede ser ambigua, debe ser expresa y clara, en el dictamen final deberá expresarse además de los considerandos, el resultando final.

## CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

**PRIMERA.-** La marca notoria finca su protección en virtud de la responsabilidad comercial; es decir, su protección es el medio más eficaz de combatir la competencia desleal y el enriquecimiento ilícito. Al contar con un procedimiento para declarar la notoriedad de las marcas, se proporcionarían principios esenciales que salvaguarden el derecho, tanto de los consumidores como de los titulares de marcas, de participar en el ámbito comercial e industrial sin interferir con los derechos legalmente obtenidos por otros; lo que crearía un ambiente idóneo para las prácticas económicas lícitas y justas. Uno de los criterios esenciales que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe valorar para considerar la notoriedad de una marca, es el amplio conocimiento que el público en general tenga de la marca cuando ésta sea aplicada a productos y servicios que sean de uso común; y en las marcas que protegen productos o servicios con un alto grado de tecnicismo o especialidad, debe ser ampliamente conocida por el consumidor al cual va dirigida la marca.

**SEGUNDA.-** La protección de las marcas notorias se traduce en un carácter defensivo de las mismas, en el sentido de que lo que se pretende es evitar una violación o infracción en contra de las mismas; por lo que aparte de proponer principios para la protección de las marcas notorias, es importante también crear sanciones para aquellos que hagan uso ilegítimo de las mismas, ya con su falsificación, imitación o reproducción. Para ello propongo que las marcas que ya hayan sido declaradas como marcas notorias por parte de la Autoridad Administrativa, usen en la leyenda "*Marca Notoria Registrada*" o "*MRN*", para que se reconozca que esa marca cuenta ya con el reconocimiento de la autoridad de su calidad notoria; y que la sanción por la infracción de derechos propios del titular de la marca notoria, sea más severa. Asimismo propongo que exista una red de datos que difunda el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial en la que se dé a conocer una lista anual de las marcas que ya han sido registradas como notorias en México y de las que estén en trámite, de forma tal que los que consideren que su marca debería estar en esa lista, la propongan al Instituto para el procedimiento de declaración de marca notoria; inclusive que se dé a

conocer por medio de la OMPI para promover así que los titulares de marcas extranjeras que estén interesados en el mercado mexicano puedan realizar los trámites necesarios para registrar su marca en México.

**TERCERA.-** Para someter la marca al procedimiento de declaración de marca notoria, el titular deberá presentar el título de registro normal de la marca, ya sea nacional o extranjero. Necesariamente una marca notoria debe obtener previamente el registro normal de marca, esto en virtud de que cuando se agote la calidad de notoria de la marca, ya sea por su desuso o por otras circunstancias, el titular pueda aún contar con los derechos que le otorga el registro normal de la marca.

**CUARTA.-** En relación a los derechos "preferentes" que se le dan a la marca notoria, el Instituto podría otorgarle al titular de la marca notoria, el derecho a oponerse al registro de una marca similar o idéntica, aún y cuando sea propuesta para amparar productos o servicios diferentes. Esto no significa que la marca notoria implica en sí un derecho de exclusión a terceros, sino que su carácter es fundamentalmente defensivo.

**QUINTA.-** El carácter notorio puede variar con el tiempo, ello en razón de la intensidad de uso y el grado de conocimiento que el público consumidor tenga de la marca a lo largo del tiempo. La validez del carácter notorio de la marca, perdurará mientras la marca sea efectivamente notoria en términos de los principios establecidos en la propia ley. La notoriedad de la marca representa una situación de hecho y, como tal, requiere de prueba al momento de ser invocada en un procedimiento como el que propongo. Las pruebas quedan sujetas a la valoración y juicio del Instituto.

**SEXTA.-** Mi propuesta para adicionar tres artículos en la Ley de la Propiedad Industrial, respecto de la protección de las marcas notorias es la siguiente:

*Artículo 90 Bis- La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la*

*notoriedad de su marca, la disminución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.*

*A instancia del titular de marca interesado, el Instituto, previo procedimiento, podrá emitir, en su caso, declaración de notoriedad de la marca, con el fin de reconocer los derechos antes señalados.*

*El Instituto no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para aplicarla a cualquier clase de la que se infiera o pudiera inferirse que exista una conexión con el origen de la marca y que pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, de forma tal que constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca y su uso pudiese lesionar los intereses de esa persona.*

*Lo anterior, no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.*

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

*Artículo 90 Ter-1.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta como criterios esenciales a valorar, los siguientes:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue registrada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante, en los productos o servicios en los que se originó su notoriedad.*
- d) El análisis de la producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.*



Artículo 90 Ter-2.- Los siguientes son factores a considerar al valorar la notoriedad de la marca, pero en ningún momento le serán exigibles al titular de la marca para que pruebe la notoriedad de su marca; sin embargo, la Autoridad tiene la facultad de negar la declaración de marca notoria, si considera que alguno de ellos es vital para demostrar la notoriedad de la marca:

- a. El grado de conocimiento entre el público consumidor en general;
- b. El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente en que la marca esta siendo explotada;
- c. El grado de conocimiento de las personas que producen, venden o distribuyen el tipo de productos o servicios que ampara la marca;
- d. La duración y extensión geográfica del uso del signo, (fecha de primer uso) dentro del país y fuera de él;
- e. La duración y extensión geográfica de la publicidad y promoción del signo tanto en el país como fuera de él;
- f. El valor de la inversión efectuada en la promoción de la marca y de los artículos o servicios que protege dicho signo de los últimos dos años, así como la estimación del valor en capital que representa la marca para el titular;
- g. El porcentaje de presencia de la marca en el sector del mercado correspondiente;
- h. El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo;
- i. El reconocimiento por parte de cualquier autoridad extranjera, respecto de la notoriedad de la marca;
- j. La existencia y antigüedad del registro de la marca en el país o en el extranjero;
- k. Los canales de comercio en los que los productos y servicios son comercializado.
- L El volumen de ventas de los productos; o los ingresos percibidos por la prestación de servicios protegidos por la marca, en los últimos dos años;y
- m. Las franquicias y licencias que se hayan otorgado respecto de la marca en cuestión.

**SÉPTIMA.**- En general, se requiere que legislativamente se contemplen algunos de los aspectos tocados en esta investigación, como:

1. Ajustar la Ley de la Propiedad Industrial ante la necesidad de una protección adecuada a las marcas notoriamente conocidas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
2. Tomar en consideración los factores señalados en el capítulo último de este trabajo para declarar la notoriedad en las marcas que efectivamente gozan de esa notoriedad entre el público consumidor.
3. Que sean penalizadas con mayor severidad las conductas de competencia desleal violatorias de los derechos otorgados a las marcas notoriamente conocidas, con el fin de frenar la llamada "piratería" de marcas.

Con esta propuesta también se le da mayor certeza jurídica al solicitante de la declaración de marcas notoriamente conocidas, porque ya no queda a la total discreción de la Autoridad la decisión de otorgarla.

**OCTAVA.**- Esta propuesta es sólo un intento más para establecer criterios y principios relativos a la protección eficaz de las marcas notoriamente conocidas, brindando argumentos certeros y mayor seguridad jurídica a los titulares de marcas notorias, quienes han invertido en esfuerzo económico, creativo y productivo en su marca para lograr posicionarla en el mercado. Si bien es cierto que con este procedimiento aún no se llegará a la utopía de un mercado sin competencia desleal; por lo menos logrará una certidumbre en los industriales o comerciantes para obtener los argumentos jurídicos necesarios para su defensa.

Si bien es cierto que con esta propuesta aún la Autoridad tendría cierta discreción al tomar la decisión de declarar la notoriedad; también es cierto que contaría con parámetros y factores a considerar para tomar tal determinación, lo cual traería beneficios mayormente prácticos a los titulares de marcas notorias y una seguridad jurídica en cuanto a la determinación exacta y puntual de la notoriedad.

## ANEXO 1

En la sesión de 1 de marzo de este 2005, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen propuesto por la Comisión de Economía para instaurar las figuras de declaratoria de marca notoriamente conocida y declaratoria de marca famosa, y en el que se faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para tal efecto.

Así, en tal fecha, se aprueba el siguiente Proyecto de Decreto con 384 votos a favor y 4 abstenciones, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, para crear la figura jurídica de la declaratoria de marca notoriamente conocida y la declaratoria de marca famosa y se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto:

**“Artículo Único. Se reforman los artículos 6, fracciones 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. ....

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.

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.

## 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 periodo de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho periodo deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.

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 prevendrá 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.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2004.

**Diputados:** Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel

Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Información obtenida de la página de Internet [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx)

Gaceta Parlamentaria, número 1702, martes 1 de marzo de 2005



## BIBLIOGRAFÍA

- **CASADO CERVIÑO, Alberto, (Vicepresidente de la OAMI)** *El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, jurisprudencia y práctica*. Editorial LEX-NOVA, Valladolid, España, Octubre 2000.
- **CICERON, Marco Tullo**, *De Offeciis*, 3a ed. Porrúa, México, 1978, Libro III, Cap. XVII.
- **FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos**, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984.
- **JALIFE DAHER, Mauricio**, *Aspectos Legales de las Marcas en México*, Editorial Sista, Sexta Edición, México, 2003.
- **MARTÍNEZ MORALES, Rafael I.** *Derecho Administrativo 3er. Y 4º. Cursos*, Editorial Oxford, Tercera Edición, México, 1999
- **NAVA NEGRETE, Justo**, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México, 1985.
- **RANGEL MEDINA, David**, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Derecho Intelectual*, Editorial McGraw Hill, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Tratado de Derecho Marcario*, Edit. Libros de México, México, D.F. 1960.
- **VIÑAMATA PASCHKES, Carlos**, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, México, 1998.

## DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

- **CABANELLAS, Guillermo**, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Tomo V J-O, 20ª edición, Editorial Heliasta S.R.L., República de Argentina 1986.
- *Enciclopedia Jurídica Omeba*, Tomo XIX Mand-Muse, Editores Libreros, Editorial Bibliográfica Argentina, Omeba, Buenos Aires, Argentina, 1964.

- **MONTES, V.**, *Comentarios a las Reformas del Código Civil*, Editorial Tecnos, Madrid, Tomo I.

#### HEMEROGRAFÍA

- I. EL FORO, ÓRGANO DE LA BARRA MEXICANA - COLEGIO DE ABOGADOS:
  - **RANGEL ÓRTIZ, Horacio**, *La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas*, *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava Época, Número 2, México D.F. 1988.
  - \_\_\_\_\_, *Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*, *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Octava Época, Tomo VIII, Número 1, Primer Trimestre 1995, México, D.F., pp. 19-34
  
- II. JURÍDICA, ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA:
  - **RANGEL MEDINA, David**, *La Piratería de Marcas en México*, *Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, Número 18, México, D.F. 1986-1987.
  
- III. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA:
  - **ARACAMA-ZORRAQUIN, Ernesto D.**, *La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos*, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año IV, Número 8, Julio- Diciembre, 1966, México, D.F.
  - **DE LA LLATA VALENZUELA, Gemma**, *Tesis Sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 1967*, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año V, Número 10, Julio- Diciembre, 1967, México, D.F.

- **McAULIFFE, Jeremiah D., Protección Extensiva de las Marcas de Fábrica,** *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año III, Número 5, Enero-Junio, 1965, México, D.F
- **RANGEL MEDINA, David, La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana,** *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año X, Número 20, Julio- Diciembre, 1972, México, D.F.
- **SAINT-GAL, Yves, Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero,** *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año VIII, Números 15-16, 1970, México, D.F.
- **SAINT-GAL, Yves, La Protección de las Marcas Notorias en Derecho Comparado,** *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año XI, Números 21-22 Edición Especial, Enero- Diciembre, 1973, México, D.F.

#### LEGISLACIÓN

- **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.**
- **Ley de la Propiedad Industrial,** Texto Vigente. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991 (en vigor a partir de 28 de junio de 1991)
- **Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.** Texto vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.
- **Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas,** *aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 a 29 de Septiembre de 1999.

- **Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS).**
- **El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).**
- **La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.**
- **Jurisprudencia y Tesis Aisladas.**

#### **PÁGINAS DE INTERNET**

- [www.interbrand.com](http://www.interbrand.com)
- [www.cinu.org.mx](http://www.cinu.org.mx)
- [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)
- [www.wipo.com](http://www.wipo.com)
- [www.cddhcu.gob.mx](http://www.cddhcu.gob.mx)