

318509
14
leje.



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1987 - 1992

“ESTUDIO SOBRE LA REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

YOLANDA VICTORIA OROPEZA GAXIOLA

ASESOR DE TESIS:

LICENCIADO MAURICIO JALIFE DAHER

México, D. F.

1994

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



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 está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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

A ÉL QUE TODO LO DEBO.

A MIS PADRES

**Por ser más que lindos
siempre y por todo.**

GRACIAS

A MIS HERMANOS

VERONICA, ROCIO Y ENRIQUE

Por lo mismo y por soportarme

GRACIAS

In Memoriam de mis abuelos

Enrique Oropeza Leal y

Jesús Gaxiola Andrade

A LA FAMILIA GAXIOLA.

Con todo cariño.

A LA FAMILIA OROPEZA

Con todo cariño.

**A LA FAMILIA GARCIA
GONZALEZ.**

GRACIAS

AL LIC. MAURICIO JALIFE

Por toda tu ayuda.

GRACIAS

A MIS MAESTROS

A LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL.

A LA ESCUELA DE DERECHO.

ESTUDIO SOBRE LA REGULACION INTERNACIONAL DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

INTRODUCCIÓN.....7

CAPITULO I.

INTRODUCCION AL REGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS.

- 1.1 Concepto, características y funciones de la marca.
- 1.2 Uso y registro como sistemas generadores del derecho de las marcas.
- 1.3 Clasificación de las marcas.
- 1.4 Denominaciones y diseños no aptos para constituir marcas.....9

CAPITULO II

REGLAMENTACION INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA.

- 2.1 Convenio de Paris.
- 2.2 Arreglo de Madrid. Relativo al Registro Internacional de marcas.
- 2.3 Convenio de Estocolmo que establece la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....31

CAPITULO III.

ANALISIS DE LA MARCA NOTORIA.

- 3.1 Aspectos generales de la marca notoria.
- 3.2 Aspecto jurídico.
- 3.3 Aspecto económico.....44

CAPITULO IV.

LA MARCA NOTORIA EN AMÉRICA.

- 4.1** Protección o trato de la marca notoria en países de América Latina. Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Guatemala, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba.
- 4.2** Protección de la marca notoria en Estados Unidos.....65

CAPITULO V..

LA MARCA NOTORIA EN EUROPA, ASIA Y AFRICA.

- 5.1** Protección de la marca notoria en Alemania, Países Bajos, España, Francia, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza.
- 5.2** Protección de la marca notoria en Japón y Turquía.
- 5.3** Protección de la marca notoria en Sudán.....79.

CAPITULO VI

LA MARCA NOTORIA EN EL DERECHO MEXICANO.

- 6.1** Ley de Propiedad Industrial de 1942.
- 6.2** Ley de Invenciones y Marcas de 1976.
- 6.3** Reforma a la Ley de Invenciones y Marcas de 1987. Ley del fomento y protección de la propiedad industrial 1991.
- 6.4** Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.
- 6.5** Nulidad.
- 6.5** Jurisprudencias relacionadas con el tema.....94
- CAP.VII.CONCLUSIONES.....112**
- BIBLIOGRAFIA.....115**

INTRODUCCIÓN

Introducción.

La protección legal de las marcas notorias es una materia de actualidad. El desarrollo de los cambios internacionales, la próxima firma de un Tratado de Libre Comercio entre los países de México, Estados Unidos y Canadá la creación de nuevos mercados, el poder de los medios de información y la publicidad bajo sus más diversas formas han acrecentado la importancia de esas marcas y sobre todo su valor económico

Así, la propiedad industrial es en nuestros días, un tema de gran auge, ya que cada empresa sin importar su tamaño, maneja constantemente elementos de propiedad intelectual, y de la protección y conocimiento de esos elementos dependerá en gran medida su desarrollo y expansión, ya que por citar un ejemplo, refiriéndome a las marcas, estas constituyen un activo importante de una empresa, tal vez el de más valor, porque una determinada marca atrae la preferencia de una parte del público consumidor por cierto producto o servicio y de esto dependerá el éxito de una corporación, en relación a esto me referire en términos generales a lo que es una marca notoria, materia del presente trabajo, frente a una marca normal. La marca notoria, es la que ha alcanzado por varios medios, tal vez la publicidad, una buena distribución de los productos, su alto precio o sobre todo marcas de una calidad excepcional ese grado superior al que llegan pocas marcas y que por ese status recibe una protección especial, fuera de las fronteras de su país de origen, ya que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a mercancías o servicios que formalmente correspondan a otros grupos de clasificación oficial, y la marca normal es el signo distintivo, que se emplea para señalar la procedencia de un producto, diferenciándolas de otros, y así evitar la competencia desleal, pero estas marcas deben estar registradas cada una en su clase, es decir

para un producto en específico, pudiéndose registrar en otra clase para productos completamente diferentes.

En relación a la bibliografía consultada para este trabajo, fue un tanto difícil de obtener ya que en México no existen libros que contengan títulos sobre marcas notorias y los que hay contienen muy poca información, además de que este tema tuvo su auge años atrás, no dejando de ser así un tema que revista gran actualidad pero del que se ha publicado realmente muy poco. Esta tesis esta elaborada en base a libros de Tratados Internacionales, textos argentinos, conferencias en Latinoamérica, Leyes y jurisprudencia sobre Propiedad Industrial y sobre todo en la Revista Mexicana de la Propiedad Intelectual y Artística en la que encuentre artículos de importancia de autores mexicanos y extranjeros, así como el tratamiento de este tema en diferentes países de todo el mundo.

En cuanto al contenido de esta tesis en el primer capítulo se aborda, para introducirnos al mundo de las marcas, lo que es una marca en general, la evolución del concepto de marca, el concepto actual, sus características, funciones, categorías de marcas, denominaciones y diseños no aptos para constituir marcas, en un segundo plano me referire a la reglamentación internacional de la marca notoria, diferentes tratados internacionales, en el tercer capítulo haré un análisis de la marca notoria, en sus aspectos generales, jurídico y económico, el cuarto y quinto capítulo se refieren al trato que reciben las marcas notorias en derecho comparado en América, Europa, Asia y África, y por último en el capítulo sexto analizaré a la marca notoria en el derecho mexicano.

CAPITULO I

INTRODUCCION AL REGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS

INTRODUCCION AL REGIMEN LEGAL DE LAS MARCAS.

a. Concepto de marca.

Empezaremos por lo más fundamental y general del tema, el concepto de marca que es la base de nuestro estudio.

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los competidores(1).

Con el objeto de mejor comprender nuestra reglamentación jurídica sobre la marca, además de poder analizar sus características y funciones, es necesaria esta condición para una certera interpretación, a continuación transcribiremos la definición de marca de diversos autores extranjeros.

Yves Saint-Gal(2) dice que una definición económica podría ser la siguiente: "La marca tiende a procurar a la clientela un producto que ella ampara públicamente con su garantía." Diciéndonos el mismo Saint-Gal " la marca es un signo o medio verbal o figurativo que permite a un comerciante, y al propietario de una empresa de cualquier índole, distinguir sus mercancías de la competencia".

Mascareñas(3) define la marca, como " todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo".

Rangel Medina(4) selecciona en tres grupos las definiciones elaboradas como marcas:

El primer grupo, le da a la marca un papel de signo indicador de procedencia de la mercancía. Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre o la marca debe comprenderse como

todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por el comerciante.

El segundo grupo, es el que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo, Laborde(5) nos señala que: La marca emblemática es todo un signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores. Para Ladas la marca es fundamentalmente un signo, un símbolo o emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro.

El tratadista dominicano Troncoso de la Concha(6), señala su concepto de marca como "todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlas y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso".

En un tercer grupo, según Rangel Medina, se reúnen los signos distintivos de los dos mencionados, Ramella(7) señala al respecto que la marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y las distingue especialmente de los productos que le hacen competencia.

Después de estudiar el concepto de marca en tratadistas extranjeros, lo haremos ahora en tratadistas mexicanos. Ya hemos definido la marca suficientemente siendo la más común, la que considera a ésta como un medio adoptado por los comerciantes, para distinguir los artículos que producen, fabrican o con los cuales comercian de otros, a fin de evitar confusiones de origen por parte del público consumidor.

Es para Rangel Medina(8) en una segunda definición "... el signo distintivo para distinguir unas mercancías de otras de su misma especie y para señalar su procedencia".

Bernardo Gómez Vega(9) define la marca como sigue: Es el medio adoptado por un productor de satisfactores de necesidades comunes o por quien comercia con ellos, para distinguirlos de otros y evitar confusiones de origen".

César Sepúlveda(10) nos dice: " La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia".

Joaquín Rodríguez Rodríguez(11), señala que la marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la campaña desleal que le hicieren los que pretendieren utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados". Así mismo nos dice que: " Por marca en derecho industrial entendemos el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expendá".

Evolucion Legal del Concepto de Marca

Siguiendo con nuestro estudio es importante señalar tanto la evolución histórica del concepto de marca así como su regulación. Desde la primera ley se regularon específicamente estos derechos sobre signos distintivos, desde la Colonia a través de los ordenamientos siguientes: Ordenanzas dictadas en lo tocante al régimen de la platería por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638; la Cédula Real del primero de octubre de 1733; las Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746; Reglamento y Aranceles de 1778, y en el México independiente por el Código de Comercio de México de 16 de mayo de 1854; por

el Código Civil de 1870; por el Código Penal de 1871; por el Código de Comercio de 1884. por la Ley del 11 de diciembre de 1885 y por el código de comercio de 1889, se introdujeron disposiciones sobre las marcas. pero no existía reglamentación especial alguna, hasta la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, que en su artículo 1ero dice: " se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial". Y también en su artículo primero, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, en una definición más elaborada expresa: "Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia".

Sin embargo en la ley de 1928, ya no aparece en forma genérica, sino señala su objeto y peculiaridades; y en la ley actual, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, en su artículo 87 dispone: Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría.

Así mismo el artículo 88 de la misma ley establece que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

Y el artículo 89 del mismo ordenamiento prescribe: " 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;(innovación de la ley).

iii. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo 90;

iv. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca

b. Características de la marca.

Es importante conocer las características de la marca para poder determinar que signos o símbolos pueden constituirlos, a continuación, explicare las más importantes de ellas.

I. La marca debe ser distintiva. Cualquiera que sea el concepto que se adopte de la marca e independientemente de la finalidad que más se destaque para justificar su protección legal, todos los autores están de acuerdo en que en definitiva, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca puede especializar, individualizar y singularizar. En primera y última instancia, el destino de la marca esta en identificar. Pero ¿Cuál es el objeto de identificar? ¿Qué cosa es la materia de la identificación? La respuesta nos la dan las propias definiciones y el concepto legal que ya expresamos de la marca, está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con otros productos similares.

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva, este carácter puede no concurrir sea porque la marca se confunde con marcas ya existentes, y que hay antecedentes sea porque se trata de signos usuales, genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden apropiarse.

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y la especialidad ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca, a cuyas características habremos de referirnos en párrafos siguientes.

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo de la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la indole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación que regula tales derechos. En efecto, la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunos conceptos de nulidad de registros ya obtenidos, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas, la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad industrial que deriva de la marca registrada, así como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación, el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal; son todas ellas materias que forman la columna vertebral del derecho marcario y que se sustentan sobre el carácter distintivo de la marca. La marca debe ser distintiva objetivamente para evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

La apreciación del carácter distintivo de la marca es una cuestión de hecho, y por lo mismo a primera vista pudiera suponerse que tal cuestión escapa al control de los tribunales judiciales. Sin embargo no ocurre así en virtud de que lo mismo la doctrina que la jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carácter general que deben tenerse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de este requisito esencial de las marcas, y evidentemente que el desdén de la administración pública a tales normas incorporadas al derecho marcario, del que constituyen su estructura, provocará la intervención de los órganos jurisdiccionales que regulan las contiendas que se susciten entre particulares entre sí o entre éstos y la propia administración.

Entre los principios a que nos referimos puede citarse como ejemplo el que consiste en admitir que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos.

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

En este sentido, la mayoría de las reglas básicas que norman el criterio del juzgador en materia de imitación de marcas, también responden a la necesidad de establecer el carácter más o menos distintivo de las marcas, y tienen la fuerza obligatoria que les da su índole de auxiliares en la interpretación del derecho sobre marcas que como toda disciplina jurídica, se rige por cuerpos legislativos no exentos de lagunas.

II. La marca debe ser especial. Hemos visto que para gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca, y es de tal magnitud la importancia de este requisito, que sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan individualizándolos, particularizándolos y atestigüando su origen y procedencia.(12)

Así pues, al ser especial la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable. Sin embargo es pertinente señalar las diversas acepciones que se asignan al vocablo cuando se emplea como atributo de la marca.

En tanto que la marca debe ser el signo individualizador de las mercancías, es preciso que sea distinta de toda otra marca que sea especial, lo que significa que su naturaleza ha de ser tal que no confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente.

La especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores.

Desde otro punto de vista debe decirse que la marca es especial, en el sentido que solo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

Pero el principio de la especialidad entendida en la última acepción expuesta, la más generalizada por cierto, no es absoluto.

Las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías; de tal manera que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que originalmente comprende los productos amparados expresamente por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a aquellos artículos.(13).

III. La marca debe ser novedosa. Otra de las condiciones que atañen al papel y a la naturaleza de la marca es la novedad. Un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario no cumplirá su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones. La novedad, como la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca

En materia de marcas el concepto de novedad asume una particular característica que lo distingue del adoptado en otras materias de propiedad industrial, como por ejemplo el que impera en las patentes de invención, ya que el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos(14).

La novedad así considerada, no es absoluta sino relativa, puesto que para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores en este sentido Drummond nos dice: " no se hace necesario que la marca sea nueva por sí misma; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento"(15).

De ahí que la primera precaución que debe tomar quien elige una marca es asegurarse de que la misma u otra parecida, no ha sido usada porque si lo esta, una de dos: o es de uso vulgar y entonces se encuentra en el dominio público y carece de utilidad; o pertenece ya a un competidor, y entonces su adopción sería un acto de usurpación. La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comunmente conocido como signo distintivo de empresa competidora.

Las disposiciones relativas al examen de novedad que se practica en las marcas registradas anteriormente o en tramitación, a efecto de averiguar si con la marca que se presenta a registro se invadirían derechos ya adquiridos, así como las que establecen motivos de nulidad como consecuencia de las diversas situaciones que puedan presentarse según el resultado de dicho examen de novedad.

IV. La marca debe ser lícita. El artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial confiere el derecho exclusivo de uso a la marca, mediante su registro efectuado con las formalidades y requisitos que establece la propia ley, así como el artículo 90 nos dice que es lo que no se puede registrar como marca en sus diecisiete fracciones.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente. Además de una tutela necesaria de los intereses privados, esta característica esencial de la marca se debe a la tutela de un interés del Estado mexicano o de otros Estados, y al respeto de los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo.

V. La marca debe ser veraz. Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de productos.

Si la marca es engañosa, no solo queda fuera de la protección legal, si no que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público. Cuando se apartan de

verdad exigida por los intereses del comercio honrado. las marcas son fraudulentas porque no están conformes con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo

c. Funciones de la marca.

Así como es importante conocer las características de la marca también lo es conocer sus funciones, que por supuesto van muy ligadas, en base a esto se tratara de evitar la competencia desleal y otras figuras delictivas.

I. Función de distinción. Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro producto del mismo género, es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca.

Corresponde entonces al legislador, protegerla y reglamentarla, y especialmente castigar la usurpación(16).

II. Función de protección. Desde el punto de vista del titular de la marca, esta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante consiste en que gracias a la marca, el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas(17).

III. Función de indicación de procedencia. Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre procedencia de los productos. La función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues como ya se había dicho anteriormente sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.

La distintiva y la de señalamiento de procedencia, son las dos funciones más importantes de la marca, en lo cual la mayoría de los autores están de acuerdo, así nos dice Braun(18) " para identificar la procedencia de un producto de un determinado productor es necesario un indicio identificador que es precisamente la marca", entonces, continúa diciendo, el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto, por esta razón ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.

Por su parte, Breuer Moreno(19) afirma: " Indirectamente, y aunque no es su fin inmediato, la marca desempeña otra función: sirve al público de garantía sobre la proveniencia u origen de los productos que consume".

V. Función social. Al tratar de la finalidad de la marca, ésta es considerada por Poulliet(20) como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y afirmar el valor de sus productos.

Manifiesta Martin Achard(21) : "El público esta habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto sino su calidad. Subrayamos que esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley, la cual obliga jamás al productor a mantener la calidad de sus productos. Por lo general el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma marca, tienen calidad semejante.

La doble garantía que presta el signo marcario justifica su protección legal, en tanto, claro está, desempeña dicha función social que tiene asignada. Además, esta característica torna a la marca en una verdadera institución de orden público. "La garantía que produce la marca de fábrica ha dicho Ramella(22) no es sólo en provecho del fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor, que puede, por tanto, escoger entre mercancías semejantes la que más le agrada, sin necesidad de ulteriores pruebas, y también en provecho del público en general, en relación, sobre todo, con la higiene pública. Lo cual viene a explicar las sanciones penales por violaciones de marcas y a demostrar que la institución de las marcas de fábrica sale del campo del interés puramente privado para entrar en la categoría de las instituciones de orden público.

VI. Función de propaganda. A las funciones ya examinadas debe agregarse una más, que a nuestro juicio es tan esencial como las demás, nos referimos a la acción publicitaria. La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos precisamente por medio de la marca que los identifica.

Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o al comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores.

será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.

La marca que se seleccione debe ser un "buen agente de ventas", un símbolo de "arrastre" o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece.

Ciertamente que el valor propio de la marca como elemento de propaganda para el producto, está sujeto a ciertas condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse la consistente en su uso o explotación. También son factores determinantes de la función publicitaria ciertas circunstancias de hecho que en cada caso varían, como por ejemplo su originalidad, su forma, su presentación o la elección de las palabras que la componen. La posibilidad de que la marca adquiera su fuerza de atracción de clientela obedece, según Herman Isay, citado por Martín Achard(18): "En primer lugar a su originalidad, a sus cualidades propias, a las ideas que evoca".

Diferentes categorías de marcas.

Ahora haremos alusión a la clasificación de marcas: hay diversos criterios para establecerla, siendo los más importantes los siguientes:

a. Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de productos o de servicios.

Normalmente las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, artículos, etc. pero a partir de 1946, en la Ley Norteamericana de Marcas (Lanham Act) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las

marcas, a los servicios. La ley mexicana de 1975 adopta el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios.

b. Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, por lo que las leyes antiguas se denominaban Leyes de Marcas de Fábrica o Leyes de Marcas Industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quien las produjo. En cuanto a las marcas de agricultura, son las de más reciente uso, siendo ya frecuente ver productos agrícolas naturales como fruta y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etc.

c. Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o una frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de líneas y colores mostrados en una superficie.

Pero si dicha forma es tridimensional, tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.

d. Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.

Algunos autores también hacen referencia a las Marcas de Reserva, que son las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con

ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se anticipen y las adopten.

También se habla de marcas ligadas que reciben esta consideración, por pertenecer a un mismo propietario, ser semejantes y amparar los mismos o similares artículos. Difieren de las marcas de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se exploten simultáneamente por su titular. Característica de las marcas así formadas es que no pueden ser transmitidas sino en conjunto. Para todos los demás efectos, cada marca se considera como un registro independiente. Algunos autores las llaman marcas en serie, y bajo tal rubro se dice que consisten en determinadas marcas que se aplican con peculiares variantes, a los diversos productos o artículos de un establecimiento. Conservando sus elementos esenciales, las diversas marcas así constituidas, pueden variar en cuanto a indicaciones de los productos, de números, de precio, de cualidades y en cuanto a otros elementos desprovistos de carácter distintivo por sí solos, como los colores.

Denominaciones y diseños no aptos para constituir marcas.

La ley establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos etcétera, que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas como los siguientes que señala el artículo 90, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en sus diferentes apartados:

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

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

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

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

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

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

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las

denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

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

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

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

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

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;

XIII. Los títulos de obras literarias o artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, este mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;

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

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

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

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

de marca la presente el usuario del nombre comercial, sino existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado. En referencia a lo anterior, una característica esencial de la marca es que debe ser especial como lo hemos mencionado anteriormente, por lo que la marca, no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores. Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas como una línea recta o dos rectas paralelas; ni la simple representación de un punto; por el mismo concepto, tampoco pueden servir de marca los números de un solo guarismo, aún cuando si se consideran generalmente idóneos al combinarse entre sí o con signos diferentes. Hay una razón de interés general que se opone a que se les tome como marca: dichas figuras no son de un número infinito y si se les dejara acaparar por un pequeño grupo de fabricantes para un producto determinado, se crearía en provecho de dicho grupo un monopolio sobre ese producto.

NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO I.

1. RANGEL DAVID. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas México, 1990 p. 42
2. SAINT-GAL YVES. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, julio-dic 1965. no. 6 p.269
3. Revista de derecho mercantil. Más sobre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Vol. XXX No. 78. oct-dic 1969. Madrid, España. p. 356.
4. RANGEL DAVID. Tratado de Derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en México, 1960. Libros de México. México D.F. p.32
5. LABORDE A. Traite Practique des Marques de fabrique et de commerce, Paris 1890.
6. TRONCOSO DE LA CONCHA MANUEL DE JESUS. De la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. Revista jurídica dominicana. Cd. Trujillo República Dominicana. 1953. p.20
7. RAMELLA AGUSTIN. Tratado de la Propiedad Industrial. Traducción de la revista general de legislación y jurisprudencia. Madrid 1923, tomo 2. p.p. 2-3.
8. RANGEL DAVID. op. cit. p.44
9. GOMEZ VEGA BERNARDO. La importancia de las patentes y de las marcas. Materia discriminada de una rama del Derecho. Editorial Porrúa. México 1964. p. 14.
10. SEPULVEDA CESAR. El sistema mexicano de propiedad industrial. Impresiones modernas. México. 1965 p. 63
11. RODRIGUEZ JOAQUIN. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. Segunda edición. México 1952. Tomo 1. p. 425
12. DRUMMOND DESCARTES. Marcas de industria e de commercio. Livraria Zenith, Sao Paulo, 1945, vol.1º p.56
13. RANGEL DAVID op. cit. p.46

14. Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil. Edit. Revista de derecho privado. Madrid 1950 . p.253.
15. DRUMMOND DESCARTES. op. cit. p. 57.
16. POUILLIET E. Traité des marques de fabrique et del concurrence Deloyale, Editorial París. Francia 1922. p.14
17. ACHARD MARTIN. La protection des marques notoirement connus. Revue Suisse de jurisprudence. Suiza. 1950, p. 35.
18. ROTONDI M. y VANZETTI A. Informe y texto del proyecto de una ley uniforme para la protección de las marcas de fábrica. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística. México jul-dic. 1964. No. 4 p. 297.
19. BREUER PEDRO. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Edit. Robis. Segunda edición. Buenos Aires 1970. p.32
20. POUILLIET E. op. cit. p. 14
21. ACHARD MARTIN. op. cit. p.36
22. RAMELLA AGUSTIN. op. cit. p.p. 2-3.
23. ACHARD MARTÍN. op. cit. p.37

CAPITULO II

REGLAMENTACION INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA

REGLAMENTACION INTERNACIONAL DE LA MARCA NOTORIA

Pocas ramas del Derecho gozan de una regulación internacional tan antigua y completa, como la que disfruta la propiedad industrial.

Ante la necesidad de armonizar el principio de territorialidad cada Estado otorga protección y reconoce efectos únicamente a los registros que el mismo concede, sin que tal protección y efectos se extiendan allende sus fronteras, otro de los principios básicos de la propiedad industrial, recogido en todas las legislaciones nacionales, cual es el de la exigencia de la novedad mundial para las patentes de invención, fue factor determinante de que a finales del pasado siglo, en 1883 se suscribiese en París el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, que es el texto base de toda la extensa y actual regulación internacional de esta materia. En dicho convenio se reguló el denominado derecho de prioridad, con el que se salvo el escollo que aquellos dos principios de territorialidad y novedad mundial originaban; se concedió a las nacionales de los Estados miembros de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Unión que por dicho Convenio se creaban los mismos derechos que a los nacionales de cada Estado; se otorgó protección a los nombres comerciales sin necesidad de depósito o registro.

Toda la historia de la regulación internacional de la propiedad industrial es un ir avanzando a lo largo de casi cien años, en unas épocas muy lentamente, en otras a grandes pasos, por el camino de la armonización, la de simplificar y unificar en las respectivas legislaciones nacionales, siendo de señalar como hitos más importantes:

1. La creación de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (París 1883);
2. La institución de un registro internacional de marcas (Madrid 1891);
3. La instauración de un Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (La Haya 1925);

4. La unificación de ciertas formalidades de las solicitudes de patentes (Paris 1953), así como de ciertos elementos del derecho de patentes de invención (Estrasburgo 1963); 5. La adopción de Clasificaciones internacionales: a de patentes de invención (Paris 1954 y Estrasburgo 1971); b. de los productos y servicios a los que se aplican las marcas (Niza 1957); y c. para los dibujos y modelos industriales (Locarno 1968); 6. La instauración, por el tratado de Washington de 1970, de un depósito único a modo de solicitud internacional cuando se desea la protección de una determinada invención en varios países; 7. La posibilidad de acudir directamente al registro internacional sin que exija tener primeramente la marca registrada en el país de origen (Viena 1973); 8. La posibilidad de sustituir los diversos procedimientos de expedición de patentes nacionales por un procedimiento único de expedición internacional (Munich 1973); 9. Culminándose el proceso de armonización, simplificación y unificación iniciado en Paris en 1883, con el Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975, relativo a la patente europea para el mercado común, que consagra el carácter unitario de la patente comunitaria, en el sentido de que produce los mismos efectos en todos los territorios a los que se aplica el Convenio, no pudiendo la patente ser librada, transferida, anulada o extinguirse más que para todos estos territorios.

Pasemos a enumerar los Tratados Internacionales(1) que regulan la propiedad Industrial y que son los siguientes:

1. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.
2. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891.
3. Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia falsas o engañosas en los productos, 14 de Abril de 1891.
4. Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, de 6 de noviembre de 1925.

5. Arreglo de Neuchâtel relativo a la Conservación o a la Restauración de los Derechos de Propiedad Industrial afectados por la Segunda Guerra Mundial, de 8 de febrero de 1947.

6. Acuerdo de La Haya relativo a la Creación del Instituto Internacional de Patentes, de 6 de junio de 1947.

7. Convenio Europeo relativo a las Formalidades Prescritas para las Solicitudes de Patentes, suscrito en París el 11 de diciembre de 1953.

8. Convenio Europeo sobre la Clasificación Internacional de Patentes de Invención, suscrito en París el 11 de diciembre de 1953.

9. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios a los que se aplican las marcas, de 15 de junio de 1957.

10. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958.

11. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, suscrito en París el 2 de diciembre de 1961.

12. Convenio sobre la unificación de ciertos elementos del derecho de patentes de invención, firmado en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963.

13. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968.

14. Tratado de Cooperación en materia de Patentes, firmado en Washington el 19 de junio de 1970.

15. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de marzo de 1971.

16. Acuerdo de Moscú sobre la Protección Jurídica a las invenciones, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y marcas en el campo de la cooperación económica, científica y técnica, de 12 de junio de 1973.

17. Tratado de Viena relativo al Registro de las Marcas, de 12 de junio de 1973.
18. Arreglo de Viena que establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, de 12 de junio de 1973.
19. Arreglo de Viena relativo a la Protección de los Caracteres Tipográficos y su Depósito Internacional, de 12 de junio de 1973.
20. Convenio de Munich sobre la Patente Europea, de 5 de octubre de 1973; y
21. Convenio de Luxemburgo relativo a la Patente Europea para el Mercado Común, de 15 de diciembre de 1975.

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE 20 DE MARZO DE 1883.

Es el Convenio base de la regulación internacional de la Propiedad Industrial, y mediante él se creó la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como Unión de París.

El Convenio suscrito el 20 de marzo de 1883, ha sufrido a lo largo de su historia numerosas revisiones, y concretamente en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934 (que entró en vigor el primero de agosto de 1938); en Lisboa el 31 de octubre de 1958 (en vigor desde el 4 de enero de 1962), y por último en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

El Convenio de París regula las Patentes de invención (incluyendo entre las mismas las diversas patentes industriales admitidas por los países de la Unión, tales como patentes de introducción o importación, certificados de inventor, patentes y certificados de adición), los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y

las marcas de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones importantes del Convenio son las siguientes:

a. Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, quedando asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no formen parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

b. El Convenio consagra el denominado derecho de prioridad, en virtud del cual quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos que establece el propio Convenio (12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad, y 6 meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas).

Tal derecho de prioridad determina que el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de los mencionados plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de los ejemplares del dibujo del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de tercero ni a ninguna posesión personal.

c. Otra de las disposiciones del Convenio es que las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión; disposición que debe entenderse en forma absoluta, especialmente en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de la duración normal.

d. Es también de señalar que de conformidad con el Convenio no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente: 1. El empleo a bordo de los navios de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el caso del navio, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios cuando dichos navios penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navio; 2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el país.

e. En cuanto a las marcas, se establece en forma específica que una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen, entendiéndose a todos los efectos que una marca registrada en un país de la Unión, es independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Por otra parte, toda marca regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión salvo: i. que afecte a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; ii. cuando la

marca de que se trate esté desprovista de todo carácter distintivo y otros supuestos similares; y

iii. cuando sean contrarias a la moral, al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.

Por último, en cuanto a las marcas, tiene gran importancia en el Convenio la **protección de las marcas notoriamente conocidas**, en relación a las cuales se dispone que los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca 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.

f. En lo referente al nombre comercial el Convenio establece que el mismo será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca.

ARREGLO DE MADRID, RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, DE 14 DE ABRIL DE 1891.

Mediante dicho arreglo se creó una Unión particular para el registro internacional de marcas, conocida como Unión de Madrid.

El arreglo, que entró en vigor el 15 de julio de 1892, ha sido revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Niza el 15 de junio de 1957; y finalmente en Estocolmo el 14 de Julio de 1967.

Con la revisión de Londres, y en la misma fecha del tratado, 2 de junio de 1934 se aprobó el correspondiente Reglamento de ejecución, e igualmente con base a la revisión de Niza se aprobó un reglamento de ejecución transitoria, que entro en vigor el 15 de diciembre de 1966 y sustituyó en dicha fecha al anterior, aprobándose en 29 de abril de 1970 un nuevo reglamento que entro en vigor el 1 de octubre de 1970 que sustituyo a su vez al de 15 de diciembre de 1966, Reglamento, el de 1970, que fue modificado el 1 de Enero de 1973. La asamblea de la Unión en Madrid y el Comité de directores de las oficinas nacionales de la propiedad industrial de los países miembros de dicha Unión, han adoptado el 21 de junio de 1974 un nuevo reglamento de ejecución revisado del Arreglo de Madrid, cuyo reglamento entró en vigor el primero de enero de 1975(2).

En virtud del presente Arreglo quedó establecido un Registro de Marcas (incluidas las marcas de servicio) en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra.

Los registros efectuados con base a este Arreglo reciben el nombre de marcas internacionales porque tales registros surten sus efectos en varios países, pudiendo extenderse a todos los países miembros de la Unión de Madrid.

La duración de tales registros es de veinte años, prorrogables por sucesivos períodos de veinte años.

El solicitante que deberá ser nacional de uno de los países miembros o tener su domicilio o su establecimiento industrial o comercial en uno de dichos Estados deberá, primeramente, registrar su marca en la oficina nacional de dicho Estado, pudiendo luego solicitar, a través de tal oficina nacional, el registro internacional. Basta, pues, la sola solicitud en la Oficina Internacional para que se entienda que dicha solicitud ha tenido entrada en la propia fecha en todos los países para los que se solicita la protección.

Efectuado el depósito en la Oficina Internacional, se publica en el Boletín "Les Marques Internationales", editado mensualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Cada uno de los Estados miembros para los que el solicitante ha pedido la protección de su marca podrá, durante el plazo de un año, declarar que no concede protección a dicha marca en su territorio, expresando los motivos de su decisión.

De no hacerse tal declaración, el procedimiento sigue su curso ante la oficina nacional que ha denegado el registro o ante los tribunales de dicho país, al igual que si de una marca nacional se tratase. De no hacerse tal declaración dentro del expresado plazo de un año, el registro internacional se equipara en todo, en cuanto a sus efectos, al nacional.

Es de hacer notar que todos los Estados miembros de la Unión de Madrid han declarado querer hacer uso de la facultad consignada en el artículo 3 bis (Actas de Niza y Estocolmo), en base a la cual la protección resultante del registro internacional no se extenderá a sus territorios a no se que el titular de la marca lo pida expresamente.

Por último debemos señalar que no todos los países miembros de la Unión de Madrid admiten el registro de marcas de servicio, y así tenemos:

a. Países cuya legislación permite el registro de marcas de servicio: Argelia, Austria, Checoslovaquia, Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Marruecos, Mónaco, Rumania, Túnez, y Yugoslavia.

b. Países cuya legislación no permite el registro de marcas de servicio: Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República de Vietnam, San Marino y Suiza.

CONVENIO DE ESTOCOLMO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE 14 DE JULIO DE 1967.

La creación de esta Organización es indispensable para el derecho marcario, ya que a través de ella, se llevan todos los registros de marcas internacionales, y además se fomenta la protección de la propiedad intelectual para así tratar de evitar actos de competencia desleal en todo el mundo, enseguida me referiré a sus objetivos funciones y organización de manera general.

La Propiedad Intelectual, se refiere a los derechos relativos a:

- a. Las obras literarias, artísticas y científicas;
- b. A las interpretaciones de los artistas intérpretes y ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión;
- c. A las invenciones en todos los campos de la actividad humana.
- d. A los descubrimientos científicos;
- e. A los dibujos y modelos industriales;
- f. A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales;

g. A la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

En este sentido los fines de la Organización son en forma general, el de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, así como la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia; reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la Propiedad Intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicando sus resultados; atenderá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros.

En lo que se refiere a sus miembros, puede serlo todo Estado que sea miembro de cualquiera de las Uniones.

La Organización esta compuesta por una Asamblea General, un Comité de Coordinación, el cual está formado por todos los países miembros, y una Oficina Internacional, dirigidos todos, por el más alto funcionario de la Organización, que es el Director general, este preparará los proyectos de presupuestos y de programas así como los informes periódicos de actividades, así mismo los transmitirá a los Gobiernos de los Estados interesados, así como a los órganos competentes de las Uniones y de la Organización.

La Sede de la Organización se estableció en Ginebra, Suiza.

En lo referente a las finanzas, la Organización tendrá dos presupuestos distintos: el presupuesto de los gastos comunes a las Uniones y el presupuesto de la Conferencia:

a. El presupuesto de los gastos comunes a las Uniones comprenderá las previsiones de gastos que interesen a varias Uniones.

b. El presupuesto de la Conferencia comprenderá las previsiones de los gastos ocasionados por las reuniones de la Conferencia y por el programa de asistencia técnico-jurídica.

En referencia a privilegios e inmunidades, la Organización gozará en el territorio de cada Estado miembro y conforme a las leyes de ese Estado de la capacidad jurídica necesaria para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.

Para finalizar, el presente Convenio establece que será firmado en un sólo ejemplar en idioma español, francés, inglés y ruso, haciendo igualmente fe cada texto y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO II.

1. Existiendo Tratados internacionales de Propiedad Industrial no administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el presente estudio, aludiremos a unos y otros indiscriminadamente.

2. Publicado en la Propiété Industrielle, 1974. p.343.

CAPITULO III

ANALISIS DE LA MARCA NOTORIA

LA MARCA NOTORIA.

Aspecto general, jurídico y económico.

Los caracteres que admite la marca notoria, las funciones a las que esta llamada a cumplir y las formas que puede revestir su protección plantean cierto número de cuestiones cuyos diferentes aspectos es preciso señalar.

En principio, puedo afirmar que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen, el lograr ese "status" implica un grado de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen, no es fácil definir lo que es una marca notoria, en la búsqueda de una definición se pueden confundir las causas de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad.

La marca notoria, es por lo general, asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados, hay quienes hablan de productos de calidad excepcional.(1)

En opinión del autor argentino Jorge Otamendi(2), " **calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias**, la marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada, sin publicidad la marca no puede ser conocida".

Sin embargo, estos factores que hacen más a la explicación sobre como alcanzar la notoriedad, que a la notoriedad misma, son muy relativos. No hay fórmulas matemáticas aplicables con exactitud a cada caso.

Productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden ostentar marcas notorias. La notoriedad aquí se deberá a una magnífica distribución del producto que le permitirá ser fácilmente encontrado por el comprador, seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad.

Hay productos que por su alto precio, son adquiridos por minorías, artistas, estadistas, famosos deportistas, millonarios y otros que están constantemente en los medios de prensa y difusión son para muchos "modelos" en cuanto a lo que hay que consumir o adquirir. Por lo general, los productos que estas personas usan, ropa, relojes, autos, perfumes, cosméticos, llevan marcas notorias, la publicidad de estas marcas no tendrá quizás la misma intensidad que la que se realiza para publicitar algunos detergentes, cigarrillos o bebidas alcohólicas, aún así esas marcas pueden adquirir notoriedad.

Marcas de productos de un alto precio son conocidas por quienes no son, ni serán jamás sus compradores, claro ejemplo de esto son las marcas "ROLLS ROYCE" en una elevada escala de precios y "ROLEX" en una menor, en estos productos caros la notoriedad estaría dada por la calidad del producto y luego por una selectiva publicidad.

Hay gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad extraordinaria, la mejor obtenible en el mercado, y que sin embargo no son notorias. La marca que distingue la mejor válvula de alta presión, la más efectiva formulación química para evitar la oxidación del caucho o la más reciente fibra textil, puede ser absolutamente desconocida por gran parte del público. Estas marcas serán conocidas sólo por sus compradores y usuarios y por unos pocos más, entonces estas no constituirán marcas notoriamente conocidas.

En base a lo que nos dice el jurista nombrado, no siempre entonces, la mejor calidad ni una intensa publicidad serán requisitos esenciales que caractericen la marca notoria, también hay marcas intensamente publicitadas que distinguen productos de calidad media y bajo precio que, gracias a la publicidad y a ese bajo precio adquieren notoriedad, así como tampoco la originalidad es un requisito para lograr la notoriedad(3), palabras del lenguaje de todos los días pueden constituir marcas notorias.

Hay quien opina que la marca notoria es considerada como el signo distintivo de una empresa o que simboliza a la misma, es verdad que a veces la marca notoria coincide con el nombre de la empresa, es el caso de "FORD", "PHILIP MORRIS" o "L'OREAL", pero esto no siempre sucede, es más en muchos casos, el consumidor ignora quien es el dueño de la marca.

Otro factor que debemos tomar en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la marca, aunque éste, por sí sólo tampoco es decisivo, no siempre habrá un uso intenso de la marca para que esta sea notoria, un ejemplo claro es la marca "ROLLS ROYCE" en nuestro país, unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año y ninguna publicidad se efectúa de esa marca, sin embargo su notoriedad es evidente.

Actualmente las emisiones por televisión de programas extranjeros, muestran cantidad de marcas que no pueden ser compradas en nuestro país, muchas de ellas van haciéndose notorias, marcas que no están en uso hoy, pero que lo fueron intensamente en el pasado pueden ser notorias, no ocurre lo mismo en el sentido contrario en donde antes no fueron notorias y ahora sí, no se puede recurrir a recursos de nulidad de marca por mala fe o competencia desleal.

Lo dicho nos muestra porqué o cómo una marca es notoria. Aún nos falta encontrar cuales son las características que tiene una marca notoria. Analicemos algunas opiniones de tratadistas extranjeros:

Mathely(4) opina, citando un fallo de un tribunal francés que "una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público", y también opina que para que haya notoriedad se conjugan tres elementos: la antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante.

Braun(5), que ha estudiado el tema con profundidad, explica que " cada vez que en un país determinado y en una época dada, la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca esta destinada, conocen esta marca, se puede hablar de marca notoria, si estos productos están destinados al gran público, será necesario entonces que la notoriedad sea general, por el contrario, será excepcional que marcas destinadas a productos muy específicos, cualquiera sea su reputación, sobrepasen el círculo de sus consumidores habituales, eso será si, por ejemplo, con material de pesca, pelotas de golf, raquetas de tenis, tornos de dentistas, en los que no se puede exigir que la reputación sobrepase el círculo de los interesados, será suficiente entonces que la marca sea conocida por la casi totalidad de ellos.

Para este autor la notoriedad varía según sea el carácter más o menos masivo del producto, existirá, si un alto porcentaje de sus potenciales compradores la conoce, no importará entonces, la notoriedad de la cantidad de gente que la conozca, sino dicho porcentaje.

Según Jorge Otamendi(6), para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto, incluso entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son, la marca notoria es conocida por casi la totalidad del público, trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Pero, este conocimiento no es suficiente, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado, su sola mención debe provocar esa inmediata asociación(7), tanto es así que gran cantidad de marcas notorias han terminado siendo el nombre genérico del producto que distinguían, así lo observa Jatón(8) quien cita los casos de "KLAXON", "FRIGIDAIRE", "GABERDINE", "CELLULLOID", a esta lista se pueden agregar muchas otras, esto no

significa negarles a las marcas el valor propio, intrínseco que tienen, como lo apunta Van Bunn(9), y que conservan aun si son separadas del producto, son utilizadas para distinguir otros, con todo éxito, sin duda alguna, gracias a la notoriedad alcanzada con aquel primer producto.

El autor antes mencionado también hace alusión de que hay distintos grados de notoriedad, pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre, aquéllas, son conocidas por gran parte del público consumidor del producto o servicio que distinguen y éstas, conocidas por gran parte del público sean estos sus consumidores actuales o potenciales, en realidad se darán, sin duda, éstos y otros grados de notoriedad, pero en la actualidad se habla y se protege a las marcas notorias en general no importando su grado.

En mi opinión el reconocimiento de esta calidad o clase de marca no es gratuito, la marca notoria goza de un "status" especial en el derecho marcarío, hay normas y pautas jurisprudenciales que se aplican sólo frente a marcas notorias. Obviamente sirven para defender la marca notoria frente a eventuales usurpaciones y por lo general en la ausencia de un registro.

En este sentido, en cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes, si la fama de la marca excede el ámbito de sus consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a la vez causará un daño al titular de la marca notoria, si en ese ámbito de productos diferentes nadie conoce a la marca notoria para otros productos, entonces no habrá nada que usurpar ni daño posible, ya volveré más adelante sobre este tema, pero estas ideas confirman que sólo las marcas notorias, son las que merecen la protección especial que describiré enseguida.

Ya hemos precisado que la marca notoria puede estimarse provista de una protección jurídica más completa que la marca ordinaria, en diferentes órdenes. En general la doctrina es favorable a esa ampliación de protección, con sólo algunas reservas provenientes del aspecto económico del problema.

a. En el orden económico, esa protección nos parece deseable tanto en razón del perjuicio sufrido por el titular de la marca (especialmente por el debilitamiento del poder atractivo de la marca) como por la confusión de que puede ser víctima el consumidor al comparar indebida o inconscientemente la segunda marca con la marca notoria, aun cuando una y otra se refieran a artículos o servicios diferentes.

La marca notoria es un elemento importante del fondo del comercio, un activo importante del empresario, y como tal, constituye un bien cuyo valor debe estar garantizado e incluso debe gozar de una protección más amplia.

Además la marca notoria favorece la técnica de la distribución que constituye uno de los factores importantes en la economía moderna.

Sin embargo en el orden económico se han formulado críticas a la marca notoria, principalmente en dos direcciones. En primer lugar, la notoriedad de la marca podrá ser adquirida a través de un importante gasto publicitario como mencionamos anteriormente, situación que estará en aptitud de favorecer sobre todo a las empresas que poseen una gran pujanza financiera. En segundo lugar, ella llevaría al comprador a consumir signos mucho más que productos.

Pero pensamos que si la primera de esas objeciones puede referirse a marcas que señalan el mismo artículo, no se puede sostener con marcas que se interesan por artículos diferentes.

Ahora bien esta última situación es la que nos interesa ante todo y sobre este punto puede considerarse que el hecho de vivir como parásito en la estela de una gran marca puede juzgarse como un acto de dudosa moralidad. ¿ Por qué razón un fabricante o un comerciante adoptaría, aún para designar productos diferentes, la marca conocida de un tercero, sino para disfrutar indebidamente de su prestigio ? De esta manera hay una explotación anormal de la reputación de la marca ajena.

Por otra parte, la notoriedad adquirida por una marca usurpada no permite que el titular legítimo haga que sus productos ya no disfruten de una mejoría o hasta de una constancia de calidad. En efecto, aun cuando el producto ofrecido bajo marca conocida puede seguirse vendiendo durante un cierto período lo mismo que si ha perdido una parte de sus cualidades, el público no tardará en alejarse de él y la experiencia demuestra que después es muy difícil recuperar esa posición que se tenía en el mercado.

En fin, la usurpación por un tercero de una marca conocida, aun cuando se trate de productos diferentes, puede limitar las posibilidades de una empresa para aumentar la lista de las mercancías amparadas por dicha marca.

b. En el plano jurídico, primero analizaremos cuando y como se empieza a regular a la marca notoria y después como se puede asegurar a la marca notoria siguiendo varias direcciones.

Convenio de París.

En cuanto a la regulación de la marca notoria es estudiada por primera vez dentro de un organismo internacional en el año de 1924, en ese año la Sociedad de las Naciones convoca a una Reunión de Expertos técnicos para el estudio de la competencia desleal, en cuyo apartado D se otorga protección a la marca notoria, dicho párrafo establecía que se podía denegar o cancelar el registro de una marca "notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país", y fijaba un término de cinco años al interesado para efectuar reclamos, al año siguiente, en 1925, el tema es introducido en el ámbito del Derecho Internacional al ser recogido por la Convención de París(10), la disposición que se agregó llevó el número 6 bis y, tal como consta en la exposición de motivos, fue tomada del Proyecto de Convención redactado por la Reunión de Expertos, mencionada anteriormente(11).

El texto del artículo 6 bis quedó redactado así(12): " Los países contratantes se comprometen a denegar o a invalidar, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a pedido del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o la imitación susceptible de crear confusión, de una manera que la autoridad competente de dicho país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya la marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar.

Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de estas marcas, el plazo correrá desde la fecha del registro de la marca. " No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe".

La siguiente Conferencia de la Unión de París se celebró en Londres en 1934 y allí se propuso elevar el plazo de prescripción de tres a cinco años(13), o a siete años y hasta diez años(14) los defensores de plazos mayores alegaban que los territorios de los países firmantes

de la Convención eran muy bastos y las distancias muy grandes, por lo que afirmaban que plazos de tres años eran muy exigüos, los que pugnaban por plazos menores defendían la seguridad que merecía el tercero de buena fe.

No obstante, se introdujeron reformas en el primer párrafo del art. 6 bis, en cuyo texto definitivo puede observarse que se protege la marca notoria también contra su traducción, y se agregó la siguiente frase(15):

"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".

La última reforma a la Convención de París se realizó en la Conferencia de Lisboa de 1958, el art. 6 bis fue muy discutido en esa oportunidad y fueron varias las modificaciones adoptadas(16). Se estableció la prohibición del uso de una marca idéntica o similar a una marca notoria, la extensión a cinco años del plazo para solicitar la anulación, y se dejó librado a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción, no fueron aceptadas las proposiciones relativas a la protección de la marca notoria para artículos no idénticos o similares, y la que introducía como última frase del párrafo la siguiente(17):

"No es necesario que la marca notoria haya sido utilizada en el país donde se reclama su protección".

Quedo entonces aceptado y es hoy el texto vigente(18):

1. Los países de la Unión se comprometen, sea de oficio, si la legislación del país lo permite, sea 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.

Conviene también recordar a la "Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales y competencia desleal" elaborada por las Oficinas Internacionales reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que establece(19);

Que constituyan la reproducción parcial o total, la imitación, la traducción o la transcripción, susceptibles de inducir al público a error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero.

Asimismo en el comentario a dicho texto se expresa que la protección se otorga aun cuando la marca con que se solicita no se haya utilizado anteriormente en un país y se aclara que se otorga la protección contra el uso en productos o servicios diferentes, si el mismo puede inducir a error al consumidor, quien puede creer que hay un nexo en los orígenes de aquéllos.

El art.6 bis del Convenio de París tiene fuerza legal en todos los países adheridos al Convenio, así como su legislación, y su jurisprudencia interpretativa en cada país, han concedido en parte una protección mayor a las marcas notorias, hay que remitirse a lo dicho respecto de la nulidad de marcas que constituyen el fruto de actos de piratería, marcas que son copias serviles de marcas pertenecientes a un tercero, que puede ser extranjero.

El titular de la marca notoria puede, según la norma de la Convención de París, reclamar:

- a. que no se conceda el registro;
- b. que se declare la nulidad; y
- c. que se ordene el cese del uso de las marcas que constituyan:

- i. La reproducción;

- ii. la imitación;

- iii. la traducción;

- iv. la reproducción o imitación de una parte esencial de la marca, susceptible de crear confusión, con la marca notoria en el país en que se reclama su protección.

La autoridad competente en este país es quien debe establecer si la marca es o no notoria.

El titular de la marca notoria puede oponerse al registro de una marca, cabe preguntarse si ello debe hacerlo dentro del plazo de treinta días que fija la ley(20), o si puede hacerlo en cualquier momento del trámite, en mi opinión ello debe hacerse dentro del plazo que la ley establece para oponerse, vencido el plazo legal el titular de la marca notoria puede presentar un llamado de atención y presentar las pruebas que acrediten la notoriedad, la autoridad administrativa no tiene impedimentos para denegar el registro aplicando la Convención de París, el titular de la marca puede también recurrir ante la Justicia pidiendo la nulidad de la solicitud.

Los supuestos de nulidad y cesación de uso son cuestiones privativas de la Justicia y por tanto deberá recurrirse a la Justicia federal en lo civil y comercial para reclamarlas.

En lo referente a la oposición, nulidad o cesación de uso procederán si hay posibilidad de confusión, la que puede darse ante una reproducción, una imitación o una traducción de la marca notoria o de la reproducción o imitación de su parte esencial, no ofrece mayor

dificultad este requisito, para que haya confusión en el caso de la traducción será necesario que sea conocida, de lo contrario no habrá asociación posible.

Lugar en que debe haber notoriedad.

Esta norma establece que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección, la publicidad de las marcas tiene cada día más difusión internacional, la transmisión vía satélite de toda clase de programas de televisión, noticieros y eventos deportivos, la circulación de gran cantidad de revistas y diarios extranjeros, permiten el conocimiento y hasta la notoriedad de marcas cuyos productos no son vendidos en nuestro país.

El art. 6 bis al exigir que la notoriedad exista en el país en el que se reclama la protección, da una protección limitada a las marcas notorias(21). Esta sería mayor, y tal vez más adecuada si la notoriedad exigida lo fuera en el país de origen de la marca.

Productos idénticos o similares.

La protección sólo se acordará si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o utilizada para distinguir productos idénticos o similares, aquí entramos a una laguna de la ley, porque también debe protegerse a los productos diferentes y a nuestro juicio el artículo 6 bis del Convenio de París, no permite extender la protección a productos de otras clases, aunque en la práctica se niegan los registros de marca que cada país estime como notoriamente conocida por lo que no se da lugar a que se utilice una misma marca "notoria" en productos idénticos o diferentes, ya que, las marcas notorias son una excepción al principio de territorialidad del registro de marca, por lo cual deben recibir protección extraterritorial acorde a su prestigio internacional, por lo que debe negarse el registro de estas marcas a quienes no sean sus titulares legítimos.

En el orden jurídico, los tribunales para sancionar los actos de piratería, pueden invocar diferentes nociones.

En primer lugar, conviene citar evidentemente la represión general de la concurrencia desleal. Pero si el recurso de esa noción ha sido aceptado por algunos autores y tribunales por el hecho de que verdaderamente en el caso no podía haber un estado de concurrencia.

En segundo lugar, puede invocarse la teoría de la responsabilidad civil que por lo demás sirve de base, por otra parte, a la represión de la concurrencia desleal en los países que no poseen legislación particular en ese campo. Sin embargo es necesario observar que esa teoría implica normalmente una idea de culpa o al menos de imprudencia. Por consiguiente, se puede considerar que ella debe implicar una intención de dañar en la mayor parte de los países donde únicamente son aplicables la idea de culpa y de imprudencia. No obstante, debería hacerse un esfuerzo por obtener una noción más o menos general que permita una acción de concurrencia desleal.

Algunos autores se han apoyado en la noción de enriquecimiento ilegítimo. Pero esta última necesita una correlación entre el empobrecimiento del titular de la marca notoria y el enriquecimiento del tercero. Ahora bien, cuando se trata de productos diferentes, no es seguro que se obtenga tal resultado.

La noción de abuso de derecho puede igualmente provocar dificultades aunque, según nuestro punto de vista, el que se aprovecha del renombre de la marca de otro rebasa los límites de su derecho y "obra contrariamente a la buena fe".

También debe citarse la dilución de la que hablaré más adelante en otro apartado de esta tesis.

He opinado antes que la norma debía mantenerse tal cual está redactada en este punto, en la medida en que la notoriedad de la marca fuera exigida en el país de origen, si esto último no se modifica, la posibilidad de protección debe extenderse a productos o servicios.

diferentes, como se ha mencionado anteriormente. La protección adecuada para una marca debe tender no sólo a evitar una usurpación indebida del prestigio ajeno, sino también a evitar la confusión que no es la de comprar un producto por otro, que obviamente no puede suceder cuando los productos son diferentes, sino la de creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o al menos un control de calidad común, esta clase de confusión que engaña al público y daña a la marca notoria, diluyendo su poder distintivo, y a su titular quien puede ser víctima de la mala imagen creada por la otra marca, debe ser evitada.

Braun(22) opina que no hay que crear distintas categorías de marcas con protección más extendida cuanto mayor sea la notoriedad. Le parece más simple y más eficaz definir, más que categorías de marcas, los efectos de la usurpación de una marca, en razón de su notoriedad para productos similares tanto como para productos diferentes que merecen protección.

El uso de la marca.

Se desprende del art. 6 bis que la marca notoria debe ser utilizada en el país en el que se reclama la protección. No se establece esto en forma precisa, sino más bien parece darse por entendido que la marca para ser notoria debe ser utilizada, vimos anteriormente como el uso no es requisito de la notoriedad.

Una cosa es la protección que puede merecer la marca por su uso anterior, y otra muy distinta la que deriva de su carácter notorio, ya que aun sin registro la marca notoria estará protegida.

Withers Hoeth destaca que de exigirse el uso de la marca, la disposición sólo tendrá importancia y eficacia en países con el sistema atributivo.

La prescripción de la acción.

En los párrafos 2 y 3 del art.6 bis se establecen los plazos mínimos de prescripción de las acciones para solicitar la cesación de uso y la nulidad previstas en el párrafo 1, cuando se trata de marcas registradas o utilizadas con mala fe se establece que no se fijará plazo para iniciar las acciones de nulidad y cesación de uso, se establece que la acción es imprescriptible. Ausente la mala fe, el Convenio sólo fija un plazo de cinco años para la acción de nulidad, y deja en libertad a los países contratantes para fijar el plazo en el que deberá iniciarse la acción de cesación de uso.

La dilución.

La protección de la marca notoria debería también encontrar base de sustento en la defensa de su poder distintivo, el evitar la llamada dilución del poder distintivo de la marca notoria debe ser una causa independiente de la mala fe y de la confusión que son sin duda las más habituales(23).

Cabe la posibilidad de que quien registra una marca notoria para distinguir productos o servicios totalmente diferentes, lo haga de buena fe, y no provoque confusión de ninguna naturaleza, es entonces cuando se debe buscar el fundamento de la protección a la marca notoria en ella misma y no en el castigo de conductas ilícitas, esto en la opinión de Otamedi, pero Yves Saint-Gal nos habla del debilitamiento que puede sufrir el carácter atractivo de la marca, el efecto sugestivo de la marca puede degradarse cuando varios productos son designados con la misma marca; efectivamente, está última está en peligro de llegar a ser más o menos vulgar, y por consiguiente de despreciarse.

cuando se trata de una "marca única", es decir, prácticamente inutilizada o no depositada por terceros aún para campos de actividades diferentes.

Se ha hecho observar igualmente que la marca, por razón misma de su notoriedad, puede desempeñar una función publicitaria y de réclame y adquirir un valor más o menos independiente del producto o del servicio a que corresponde.

A causa de las dificultades surgidas con la aplicación de esas diferentes nociones, hemos sugerido proteger la marca notoria con base en la represión de prácticas calificadas, por nosotros de actos parasitarios.

Para esos actos parasitarios hemos propuesto la siguiente definición: " Se entiende por actos parasitarios, el acto de un comerciante o de un industrial que, aun sin tener la intención de dañar, obtiene o se esfuerza en obtener provecho de un renombre adquirido legítimamente por un tercero, y sin que normalmente haya riesgo de confusión entre los productos o actividades de los interesados".

En la opinión del antes mencionado autor, la represión de esos actos puede estar fundada a la vez en los principios generales del derecho concerniente a la buena fe y que sancionan los actos ejecutados con *malicia* y de mala fe, en la teoría del abuso de la libertad del comercio y de la industria de la que en cierto modo constituye el caso extremo, en la regla general "fraus omnia corrumpit" y en fin en las disposiciones dictadas a través de las legislaciones de diferentes países en materia de responsabilidad civil, tal como lo hemos analizado anteriormente.

La expresión "actos parasitarios"(24) nos parece evidente y de sentido común. Ella presenta la ventaja de ser viva así como de poder ser comprendida por el juez que puede verse obligado a interpretar en el sentido de la misma, nosotros deseamos que ella pueda lograr la represión de actos que no dan relieve a concepciones comerciales verdaderamente sanas, poniendo en obra los diferentes principios que hemos mencionado.

Para reafirmar el concepto de dilución veremos ahora, la opinión de otros autores, para Shechter(25), es "el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos, cuanto más distintiva o única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado".

Poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo. Callman(26) nos dice: "es un cáncer, que si se le permite expandirse, acabará por destruir el poder publicitario de una marca", este es el valor que hay que proteger, el poder distintivo, la unicidad de la marca notoria, la que explicaremos en el siguiente título.

Cuanto más se emplea una marca en sectores diversos menos les presta atención el público, dice Van Bunnan(27), y luego agrega: "la marca se diluye, como un alcohol que se estira con agua y se encuentra gravemente menoscabado, si no es su función de identificación, al menos lo es en su función de propaganda y calidad".

La Convención de la Unión de París, en su artículo 6 quinquies, dispone que todas las circunstancias de hecho y especialmente la duración del uso de la marca se deben tomar en cuenta en la apreciación del carácter distintivo de la marca.

Los tribunales de los países adheridos a dicha Convención están obligados a tener en cuenta ese texto, y se debe hacer constar que a veces las jurisdicciones nacionales son propensos a mostrarse bastante liberales en la apreciación del carácter distintivo de la marca en especial cuando se trata de una marca notoria caracterizada a menudo por la antigüedad y la intensidad de su uso.

Unicidad.

La dilución de una marca se produce toda vez que esta coexista con otra idéntica o casi idéntica, la pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca sea notoria o no, pero es lógico otorgar esta protección sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca notoria, lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas, y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es totalmente absurdo(28).

Ahora bien, dentro de las marcas notorias existen aquellas que son únicas y las que no lo son, todos conocemos marcas notorias que distinguen productos completamente diferentes y que pertenecen a distintos titulares, estas marcas notorias no son únicas y, para nosotros, no merecen ser protegidas contra la dilución.

La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste, si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá cuál es el origen de los productos, pero si coexisten varias marcas, notorias o no, formadas por el mismo signo, el daño mencionado ya no puede producirse, puesto que la misma marca tiene orígenes diferentes.

Tampoco puede haber agravio por parte del titular de una marca notoria si ella coexiste con varias marcas idénticas, aunque no son notorias.

La marca notoria para ser protegida contra su dilución no debe ser arbitraria o imaginativa, la dilución es como hemos visto, el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por ende, de su poder de venta, se trata de evitar que la marca por su repetición ya no evoque un único origen, puede muy bien existir una palabra común y vulgar, que constituya una marca notoria.

La marca notoria que nació única y se mantuvo así, debe ser protegida, ese vínculo marca-producto, no puede ser manchado, no puede ser diluido, no significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter(29), "todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios, todo el resto del infinito está abierto al accionado".

NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO III.

1. TROLLER ALLOIS. La marque de haute renommée, La propriété industrielle. Francia 1953, p. 74. Habla de una calidad indiscutible.
2. OTAMENDI JORGE. Derecho de Marcas. Edit. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1969. p. 327
3. ROUBIER PAUL. L. Utilization Internationale des marques Revue de la prop. ind. et artistique, Francia. 1967. núm. 24, p. 47, apoyando su observación en el sentido de que no hay grandes campañas de publicidad para productos que no valen nada.
4. MATHELY PAUL. Informe de síntesis en el Congreso de la AIPPI, Venezuela. 1963. p. 188
5. BRAUN ANTOINE. Precis des marques de produits. Bruselas 1971. p.462.
6. OTAMENDI JORGE. op. cit. p. 330
7. CHAVANNE ALBERT. Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre. Revista mexicana de la propiedad industrial y artística en-feb. México. 1966. núm. 8 p. 342
8. JATON MICHEL. La protection des marques de haute renommée en regard du droit suisse. Lausanne, 1961. p. 194
9. VAN BUNNEN LOUIS. La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE. Bruselas, 1966. p. 182.
10. Actes de La Haya Union Internationales pour la protection de la propriété industrielle, p. 607.
11. Actes de La Haya. p. 241.
12. Actes de La Haya. p. 607.
13. Actes de Londres. p. 275.
14. Actes de Londres p. 187,275/6.

15. Actes de Londres p. 547.
16. Actes de Lisbonne. p. 657.
17. Actes de Lisbonne. p. 660.
18. Actes de Lisbonne. p. 989.
19. BIRPI Ley-tipo, publicación, 1967. núm. 807, p. 30.
20. Cada país determinara el plazo específico para la oposición del registro de marca.
21. BRAUN THOMAS Precis des marques de fabrique et de commerce, Bruselas, 1936, núm. 388. p. 462. Lamenta que la notoriedad se exija en el país mismo. Y agrega: "Parecería, sin razón, que se ha puesto en duda la posibilidad para el juez de un país lejano de formarse una convicción en cuanto a la notoriedad mundial de la marca".
22. BRAUN ANTOINE. op. cit. p.470.
23. WICHER HOET. Etudes comparatives de quelques aspects de l'usage de la marque, Univ. Pers. Leyden. Edit. Martinus Nijhoff, 1963, p. 83.
24. SAINT-GAL YVES. "Las marcas notorias en derecho comparado". Revista mexicana de propiedad industrial y artística. México 1973. número especial.21-22 p. 389.
25. SCHECHTER, FRANK. The rational basis of trademark protection TMR New York. 1965 vol.60. p. 342 Debo señalar que no es esta la única forma en que una marca puede ser diluida. El registro de marcas parecidas para los mismos o similares productos, diluye también el poder distintivo de una marca.
26. CALLMAN, R. The Law of Unfair competition, Trade mark and monopolies, V.3.Third edition. New York 1969, p. 955.
27. VAN BUNNEN, LOUIS. Aspects actuels du droit des marques dans marché commun, cit. p. 34Bruselas, 1967, p. 240.
28. MIDLETON, GEORGE E. Some reflections on dilution, TMR, San Francisco. 1972. vol. 42 p.42
29. SCHECHTER, F. op. 7

CAPITULO IV

LA MARCA NOTORIA EN AMÉRICA

MARCAS NOTORIAS EN AMERICA LATINA.

a. ARGENTINA. La protección de las marcas de gran notoriedad ha merecido desde hace mucho, la atención de los tribunales argentinos, de hecho es uno de los pocos países de Latinoamérica en donde se ha estudiado a las marcas notorias con profundidad. Como en la mayoría de los países los jueces argentinos han sentido la necesidad de proteger estas marcas de manera especial aún antes de encontrar un fundamento expreso en el derecho positivo.

Como es sabido, la teoría de la marca de gran notoriedad otorga una protección amplia para aquellos signos que, gracias a un uso intensivo y a una publicidad considerable, son conocidos en un país dado como designando un producto preciso y bien determinado. En principio, a las marcas comunes se les acuerda protección sólo respecto de productos que tengan las mismas propiedades descriptivas o que, aún no teniendo la misma naturaleza o aplicación están tan vinculados entre sí que razonablemente se puede considerar que provienen de un mismo fabricante. Para las marcas notorias, en cambio, se pide una protección que impida que la misma marca se emplee para distinguir productos de tal manera diferentes y desvinculados entre sí que razonablemente nadie podría pensar que tienen un origen común.

En Argentina esta teoría de la marca notoria es cada día más aceptada por los tribunales y son muchas las decisiones judiciales en las cuales se ha afirmado que "la gran difusión de la marca constituye una razón más para evitar que le salga un competidor que pretendiere utilizar su prestigio".

Y no pocas las que han dado lugar a oposiciones formuladas a marcas pedidas para distinguir productos totalmente distintos de aquellos que distingue la marca notoria.

En principio la Ley argentina dictada en 1900 cuando la estructura de la marca y sus funciones eran bien distintas de las actuales, limita la protección conferida por una marca a los productos a los cuales se refiere, quien solicitaba una marca debía especificar los productos que intenta distinguir con ella, al hacerlo precisa sus derechos, pero al mismo tiempo los limita, su registro no lo habilita para impedir que otro utilice la misma o similar marca respecto de otros productos no comprendidos en él. Este punto de vista influyó sobre los primeros fallos y el principio de especialidad se aplicó tan estrictamente que se permitió que una marca registrada por un comerciante para distinguir vinos se concediera a otros para distinguir cognacs aunque unos y otros caen bajo la denominación común de bebidas alcohólicas.

Este criterio, bastante inadecuado no se mantuvo mucho tiempo. Así ya desde 1907 extendieron la protección de la marca a los productos que aunque distintos en su composición, fueran similares en su aplicación y finalidad. Así no se permitió que se registrara la marca "BUFACH" para insecticidas líquidos, en pasta o en cualquier otra forma que se indica por estar registrada la misma marca para distinguir polvos insecticidas(1). También se prohibió registrar la marca "PALERMO" para distinguir una bebida sin alcohol pues ya estaba registrada la misma marca con relación a cerveza(2). Y el registro de la marca "VASENOL" para distinguir polvos de tocador por estar registrada idéntica marca respecto de polvos medicinales comprendidos en clase diferente(3).

Un nuevo adelanto se dio en 1937, en criterio de confusión entre productos que había reemplazado a criterio primario de confusión de marcas dio paso a su vez al criterio más amplio de confusión entre clases. De acuerdo con él, el titular de una marca en una clase determinada puede oponerse a que otro registre la misma marca en otra clase cuando solo algunos de los productos comprendidos en ellas tienen la misma naturaleza o aplicación. En el caso a que nos referimos el propietario de una marca registrada para artículos de la clase 2

por ejemplo que comprende en términos generales, " sustancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria, e higiene, drogas naturales o preparadas, etc", se opuso a que se concediera el registro de la misma marca para distinguir sustancias químicas usadas en las industrias, fotografía, investigaciones científicas, etc. de la clase 1 y confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, perfumería, etc., de la clase 16(4). Aunque según se ve solo algunos de los productos comprendidos en las clases de colisión tenían la misma aplicación o finalidad, la Cámara Federal de Buenos Aires hizo lugar a la oposición "por razones de estricta justicia y equidad, en salvaguardia de elementales principios morales y defensa del interés público".

Si bien la protección es excesiva y aunque algunas decisiones han vuelto al criterio legal de la confusión de productos, la teoría de la confusión de clases ha sido aceptada por una jurisprudencia tan copiosa y reiterada que puede afirmarse, como se dijo en un fallo que " con ella se ha erigido todo un sistema jurídico tendiente a evitar que con los registros marcarios efectuados en clases diferentes puedan originar errores entre los consumidores en razón de la confundibilidad 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".

Desde luego, la teoría de la confusión de clases no juega automáticamente sino cuando se producen determinadas circunstancias entre las cuales los tribunales han mencionado las siguientes: a. La identidad o gran similitud entre los productos; b. La identidad o gran similitud entre las marcas; c. El hecho de venderse tales productos en idénticos tipos de negocio; d. El hecho de crearse en el consumidor una confusión en cuanto a la procedencia del producto con la consiguiente presunta intención por parte de un comerciante de aprovechar en favor suyo la actividad o propaganda que otro realice. Y por concurrir algunas de esas circunstancias se declaró que la marca "RICOLTORE" no podía registrarse en la clase 23 por estar ya registrada por otra persona en la clase 22(5); que el titular de la

marca "PALM BEACH" registrada en la clase 15 podía oponerse al registro de la marca "BAMBICH" solicitada para distinguir productos de la clase 16(6), que la marca "UNTISAL" ya registrada por una persona en la clase 2 no podía ser concedida a otra con relación a productos de la clase 16(7); que tampoco podía registrarse la marca "MADERAS" en la clase 1 pues existía registrada con anterioridad la marca "MADERAS DE ORIENTE" en la clase 16(8), etc., etc. Sin embargo, aún con la latitud de protección que la teoría de confusión de clases confería a la marca registrada en primer término no se daba adecuada protección a las marcas de gran notoriedad en el caso en que no se verificaran las situaciones arriba mencionadas y que daban aplicación a la teoría de la confusión de clases.

Sobre la base de afirmación de que en "materia de marcas la preocupación por la justicia es propia del ejercicio de la función judicial" los tribunales argentinos comprendieron fácilmente la necesidad de proteger a las marcas de gran notoriedad frente a solicitudes de registros efectuadas para distinguir productos fuera de toda relación competitiva con los que distingue la marca notoria".

Uno de los casos más característicos en este sentido fue el de la marca "LUCKY-STRIKE" decidido hace casi veinte años. El señor David de Mas Bernal solicitó oportunamente el registro de una marca constituida por la denominación "LUCKY-STRIKE" y un conjunto cuya distribución general y colorido eran idénticos al de la conocida marca "LUCKY-STRIKE" que British American Tobacco Co. Ltd., tenía registrada con relación a cigarrillos de la clase 21. La compañía americana se opuso a la concesión del registro respectivo y llevado el asunto a la justicia ésta aceptó la oposición y denegó la solicitud de Mas Bernal.

Al dictar sentencia el entonces Juez Federal; dijo así:

"Que si bien es verdad que las marcas no protegen otros productos que aquellos contenidos en las clases que corresponden a su solicitud, no es menos cierto que la

jurisprudencia de los tribunales federales se ha inclinado a considerar como fundamento principalísimo la ley de marcas, la buena fe entre los comerciantes, evitando que uno de ellos se beneficie con el esfuerzo, dedicación, actividad, ideas, etc., que comprendían el trabajo realizado por otro, y aprovechen la publicidad y propaganda que aquél haya efectuado, lo que sería una forma de competencia desleal(9).

Otro caso similar al precedente fue el de la marca " BROWNING"(10). Solicitada dicha marca por el señor Oscar A. Itzcovitch para distinguir aparatos eléctricos de la clase 20, se opuso a su registro el titular de la misma marca registrada en la clase 11 para distinguir armas de fuego y accesorios. " La clase 20 incluye aparatos eléctricos, en general y la 11 armas de fuego y accesorios, de manera que la posibilidad de confusión es remota."

"Pero media la especial circunstancia de ser la marca de la demandada excepcionalmente acreditada en el mundo entero, pues es reconocida la existencia de las famosas pistolas de ese nombre, así como otras armas que los llevan. Aparte por tratarse de un hecho de pública notoriedad, la Embajada de Bélgica ha informado a fs. 129 que la demandada constituye una importantísima industria en ese país, desde hace aproximadamente 100 años, como así mismo que sus productos "BROWNING" han sido exportados a todo el mundo, incluida la Argentina, siendo vastamente conocidos por los ejércitos, armadas, aeronáuticas y policías así como todo el comercio serio de la especialidad en artículos de guerra, deportes y caza. Agrega que son múltiples los tipos de armas (pistolas, carabinas, fusiles, escopetas, ametralladoras, etc.), de diversos calibres que llevan la aludida marca y que son producidos y comercializados prestigiosamente por la firma demandada".

"Entonces entra a jugar el principio reiteradamente aceptado por la jurisprudencia, en el sentido, de que, cuando se trata de marcas de prestigio excepcional, procede la oposición de su titular a su registro en clases distintas a las de inscripción original, porque el mismo podría dar motivo a que se produjera confusión en cuanto al origen, lo que viene a proteger al público consumidor.

De acuerdo con los fundamentos expuestos en las sentencias que se han transcrito, las marcas de gran notoriedad, fuera de aquellos casos en que existe confusión de productos o confusión de clases, son protegidas en la Argentina en virtud de disposiciones del Código Civil relativas a la teoría de enriquecimiento ilegítimo. Se puede decir entonces que un nombre que se prestigia con un giro comercial honesto y se sostiene durante un largo número de años, es indiscutiblemente un capital cuya formación no sólo ha exigido de sus propietarios o creadores un esfuerzo y la inversión de dinero para propaganda, sino también que no puede dejarse sin protección, pues nadie puede abrogarse el derecho de usufructuar tales intereses sin las justas compensaciones que sus dueños pueden exigir. Lo impone así la equidad y también el interés concurrente del público, que adquiere, confiando en la legítima procedencia que la marca asegura, la mercadería individualizada de ese modo, Argentina esta adherida al Convenio de París y, por lo tanto es aplicable en este país el art. 6 del mismo.

b.BRASIL. El Código de Propiedad Industrial del Brasil actualmente en vigencia, establece en su art. 67 el registro especial de marcas notorias con el objeto de impedir el registro de otras marcas independientemente de las clases que correspondan, siempre que exista posibilidad de confusión con respecto al origen de los productos, mercadería, o servicios, o riesgo de perjuicio a la reputación de las marcas.

Además esta disposición de la legislación local, en Brasil, está vigente también, por adhesión, el art. 6 bis de la Convención de París.

Ante esta duplicidad de normas, las interpretaciones de las Oficinas de Marcas y Patentes no estuvieron de acuerdo, ya que se sostuvo que, para merecer la protección en Brasil, la marca notoria debe estar necesariamente registrada de acuerdo con el art. 67 del Código de Propiedad Industrial, malentendiendo así los conceptos de marcas notorias y bien conocidas, que son en verdad diferentes en la doctrina. Esta errónea interpretación produjo

una parcial inefectividad del art. 6 bis de la Convención de París en Brasil, en la medida en que su aplicación se subordinaba a un registro previo de la marca alegadamente notoria según lo previsto en el art. 67 de la ley interna que nos dice: " la marca registrada en Brasil, considerada como notoria en ese país, gozará de una protección especial en todas las clases".

Así la jurisprudencia muestra que:

i. Se declaró la nulidad de la marca "TELEPHILIPS", con efectos extensivos al nombre comercial de su titular, reconociendo a "PHILIPS" como notoria.

ii. También por los mismos motivos, se declaró la nulidad de una marca "PHILIPS" que cubría máquinas de coser.

La reciente decisión de la Corte Federal de Apelaciones en el caso "CARTIER" podría considerarse la culminación de la batalla librada en los tribunales contra la señalada tendencia de la Oficina de Patentes y Marcas referida. Dicha oficina concedió el registro de la marca "CARTIER" para distinguir vestimentas a favor de un tercero, no obstante la oposición de Cartier Société Anonyme, fundada en su registro para productos de joyería, e invocando además la fama mundial de su marca. La decisión administrativa rechazó la oposición sobre la base de que Cartier no era bien conocida o famosa en Brasil, no habiendo sido otorgada para ella la necesaria declaración de notoriedad. Así mismo, dicha decisión afirmó que no existía relación entre las vestimentas, por un lado, y la joyería por otro. Los argumentos sobre los arts. 6 bis y 8 de la Convención de París no fueron aceptados. La casa Cartier

demandó la nulidad de aquella resolución y, en definitiva, la Corte Federal de Apelaciones ordenó la anulación de los registros "CARTIER" otorgados a la firma brasileña. La decisión se fundó en las siguientes consideraciones:

1. Que de acuerdo con la Ley brasileña al patronímico se le otorga la misma protección que se otorga al nombre civil, y que el patronímico no necesita ser famoso para merecer tal protección

2. Que la relación entre productos no puede ser evaluada dentro de un marco rígido, sino más bien dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Si bien el fallo comentado no basa sus fundamentos en el reconocimiento abierto de la marca notoriamente conocida, a los fines de la revisión aquí realizada es interesante destacar la tendencia judicial que este fallo representa, al brindar admisión a las marcas notorias que no fueran registradas como tales conforme al artículo 67 de la ley. La marca no registrada queda sujeta a las reglas de competencia desleal. También podemos citar las siguientes resoluciones: "ARPÈGE" para perfumes y textiles y "KODAK" y "KODIK" para aparatos fotográficos y aparatos de radio(11).

c.CHILE. La marca notoria no está normada como tal en la legislación chilena, pero, al exponer el tema del efecto del uso de la marca, hemos visto que existe una tendencia jurisprudencial a reconocer, en ciertas condiciones, derechos a los usuarios de marcas en el extranjero, en virtud de una elaboración jurídica con base en los arts. 22 y 23, aps. f y k, de la Ley de Marcas.

d.GUATEMALA. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual no contempla la "notoriedad" o "fama internacional" de una marca como causal o motivo de oposición u objeción al registro por un tercero.

Pero visto el tema a la luz de las actitudes de las autoridades administrativas y judiciales, la marca notoria tiene protección con fundamento en el artículo 10 del mencionado Convenio, según el cual, el registro de tales marcas, por quien no es su legítimo titular esta prohibido, pues podría inducir a error por indicar una falsa procedencia

En consecuencia, se han protegido en base a la notoriedad marcas como "MARRIOT", "PITUFOS", "KENSO", " MITSUBISHI" a través de desiciones del registro de la Propiedad Industrial de Guatemala, en las cuales se destacó que la marca en cuestión era "un distintivo que ha adquirido fama internacional' o que era "notoriamente conocida' o "públicamente encia las ha reconocido en muchos fallos, concediéndoles un tratamiento especial, tanto para evitar su registro por terceros como para extender su ámbito de aplicación a clases distintas de las que protegen los productos elaborados por su titular.

En su relación con la piratería marcaría, en virtud de las disposiciones de la Convención de Washington de 1929, así como de las disposiciones del derecho común sobre el objeto de los actos jurídicos, se ha elaborado una importante labor pretoriana en defensa de la marca notoria conocida".

e.PARAGUAY. No existe en la legislación paraguaya disposición alguna sobre marcas notorias, pero la jurisprudencia las ha reconocido en muchos fallos, concediéndoles un tratamiento especial, tanto para evitar su registro por terceros como para extender su ámbito de aplicación a lases distinta de las que protegen los productos elaborados por su titular.

f.VENEZUELA. La institución de la marca notoria no tiene acogida específica en ninguna norma jurídica.

Sin embargo, el registro de la Propiedad Industrial, en jurisprudencia administrativa constante, ha reconocido la notoriedad, apoyándose en el ordinal 12 del art.33 de la Ley Venezolana de la Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de la marca que pueda inducir a error por indicar falsa procedencia

Es de hacer notar que la marca utilizada como fundamento para dar protección a las marcas notorias, tuvo en vista impedir el registro de las denominaciones de origen. La necesidad de combatir la piratería comenzó a desarrollar la interpretación de la misma norma en el sentido expuesto, a fin de cubrir el vacío legislativo en cuanto a la marca notoria.

En constantes resoluciones relativamente recientes se han negado registros de marcas notorias, cualquiera que fuese la clase en que se las peticionaba, a pesar de que la marca notoria no estuviera registrada en Venezuela, o lo estuviera en alguna o algunas clases. De esta manera, se ha obtenido protección hasta productos de índole totalmente distinta de los productos por los cuales era famosa la marca. Esto no sólo se ha resuelto con respecto a marcas notorias con aplicación múltiple en el mercado como "PIERRE CARDIN", sino también para proteger marcas como "OMEGA", cuyo registro por terceros ha sido rechazado en clases que corresponden a papelería o artículos de vestir.

g.COLOMBIA. La protección de las marcas notorias está prevista por la ley, incluso para productos diferentes (art. 186 del decreto de 1971).

h.PERU. La ley del 25 de enero de 1971 prevé la protección de las marcas notorias.

i.URUGUAY. Los tribunales acusan tendencia a proteger las marcas notorias.

j. NICARAGUA. El concepto de marca notoria estaria insito aun sin nombrarlo, en la Convención General Interamericana suscripta en Washington en 1929, que dice lo siguiente: "se declaran de competencia desleal los siguientes actos: a los actos que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor de alguno de los otros Estados contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas, simbolos, nombres distintivos". El mismo tipo de regulación no explicita adoptó el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su art.66. Sin embargo, aunque no se adoptó la expresión, en la jurisprudencia se aceptó el principio de la marca notoria sobre la base del derecho de propiedad por un lado y la confusión en la procedencia de los productos por otro.

k. CUBA. En el comercio exterior.

Si consideramos los productos cubanos en venta, en cantidades dignas de mencionar, encontramos que la mayoría son marcas notorias y aparecen en el programa de comercio de los países del COMECON o Consejo de Asistencia Mutua Económica de países del este de Europa.

En Checoslovaquia por ejemplo el jugo de piña TROPICAL es bien conocido para un buen promedio de consumidores igualmente, el jugo de naranja con la marca TREASURE ISLAND también se encuentra en las tiendas comestibles. Deben así mismo, sobre todo mencionarse los puros cubanos que ostentan las marcas CORONITAS así como ROMEO Y JULIETA, PARTAGAS, H. UPMANN, estos puros son bien conocidos de los fumadores y gozan de bastante popularidad, así como el ron HABANA, en todo el mundo, hasta en el CEI.

En Polonia los licores y cordiales de la marca HAVANA CLUB están a la venta con sabor de piña, bananas, cocoa y café.

Registro de las marcas cubanas en el extranjero.

En vista de que el comercio exterior de Cuba se concentraba en los países del COMECON, sus registros deberían ser examinados en primer lugar sobre su situación en la Unión Soviética.

Los registros de marcas en la URSS nos muestran que no obstante sus fuertes ligas de comercio exterior, las empresas cubanas sólo tenían 28 marcas registradas en la Unión Soviética al primero de julio de 1974. De las cuales corresponden 25 a la industria del tabaco, dos para jugos de frutas y alimentos enlatados y una para ron.

El hecho de que las grandes marcas de puros conocidas tanto en los países europeos socialistas como en los capitalistas, tales como PARTAGAS, H. UPMANN, y ROMEO Y JULIETA estén registradas en la Unión Soviética también, indica una política preferentemente orientada hacia los productos del tabaco.

Es interesante encontrar 42 marcas cubanas registradas en Checoslovaquia al primero de enero de 1975. De las cuales 23 son marcas nominativas que amparan productos del tabaco; 17 están registradas para bebidas, principalmente el ron, e incluyen marcas con denominación así como marcas de diseño. Se advirtió que la marca nacionalizada BACARDI, para ron, estaba registrada en ocho versiones diferentes. Después del SCOTCH WHISKY, BACARDI de Cuba es la marca más importante del mundo para bebidas alcohólicas; y su uso ha sido continuado por los propietarios quienes actualmente producen ron BACARDI, en las Bahamas y en Puerto Rico, estando la casa matriz en Liechtestein, constituyendo así una marca notoria en Cuba y en todo el mundo.

En el registro de Hungría existen 12 marcas de origen cubano al primero de enero de 1975, incluyendo sólo una para tabaco, la marca H. UPMANN, una marca de diseño que ha estado protegida en Hungría desde 1937. Las ocho marcas de ron BACARDI fueron registradas en 1950, esto es, antes de la nacionalización. En Hungría, donde una gran

cantidad de marcas notorias tales como GANZ o TUNGSRAM, etc., fueron nacionalizadas después de la segunda guerra mundial, el problema de reconocimiento del efecto de la nacionalización en Cuba, por supuesto no surgió en absoluto, como si ocurrió en la Gran Bretaña.

k. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Entre cierto número de resoluciones, citamos: "ROLLS-ROYCE" para automóviles y aparatos T.S.F.; "WATERMAN"(12) para porta plumas con depósito y hojas de afeitarse; "KODAK" para artículos fotográficos y bicicletas; "KODAK" para aparatos fotográficos y encendedores; "PHILCO" para aparatos de radio y artículos similares, por una parte, y hojas de afeitar, por la otra; "JOHNY WALKER" para whisky y cigarrillos; "DUBONNET" para vinos y aperitivos, por una parte, y para calzado de damas por otra parte; "LUCKY" y "CAMEL" para cigarrillos y cigarrillos de chocolate o de azúcar. Los tribunales americanos tienden a proteger mas a la marca notoria para productos en el caso de que prácticamente sólo ha sido registrada (y utilizada) por un sólo titular, teoría de la "marca única"; incluso fue promulgada una legislación en ese sentido en el Estado de Nueva York (ley de 1954, enmendada en 1955). Asimismo, los Estados de Georgia, Illinois, y Massachussets, han dictado respectivamente en 1955, 1956 y 1957, disposiciones especiales para proteger a los titulares de marcas y de nombres comerciales contra el debilitamiento de estas últimas a consecuencia del uso practicado por terceros aun cuando se trate de actividades diferentes, esas leyes se apoyan en la teoría del poder atractivo de la marca .

CAPITULO V

LA MARCA NOTORIA EN EUROPA ASIA Y AFRICA

NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO IV

1. L.L. Moral v/ Solari Juez Federal de Buenos Aires 10 de septiembre de 1957.
2. Real & Taylor v/ Cerveceria Palermo, s.a. Cámara Federal de Buenos Aires 20 de febrero de 1960.
3. Rathe & Cia. v/ Lavalle José. Cámara Federal de Buenos Aires, 11 de diciembre de 1964.
4. Curi Ambrosio v/ Laboratorios Suarry, s.a. Cámara Federal de Buenos Aires, 1 de junio de 1968.
5. Rico Hnos. v/ García Hnos. y Cia. Cámara de Buenos Aires 14 de abril de 1969.
6. Goodall Worsted Co. c/ Juan Nagel. Cámara Federal de Buenos Aires, 1969.
7. Laboratorios Suarry, s.a. c/ Alfredo Romanelli, Cámara Federal de Buenos Aires, abril 12 de 1969.
8. Sentencia del 24 de mayo de 1968.
9. S.A. Myrurgia v/ Fidel Budman, Corte Suprema de la Nación, mayo de 1970.
10. Itzcovich Oscar A. c/ Fabrique Nationale de armes de guerre, s.a. Cámara Federal de Buenos Aires, 26 de diciembre de 1961.
11. Resoluciones del departamento de la Propiedad Industrial (Do, 23 de abril 1961). "Arpège", p. 98 y 24 de agosto 1963 "Kodak", p.2065.
12. Circuit Court of Appeal, 5 de marzo 1935: 4 fed (2d)333.

MARCAS NOTORIAS EN EUROPA, ASIA Y AFRICA.

a. **FRANCIA.** El derecho a la marca es un derecho esencialmente relativo que sirve para distinguir de los productos o de los servicios que provienen de un fabricante o comerciante, de los productos o de los servicios que son propuestos por sus competidores. En principio, la marca no es protegida en ella y por ella misma, sino con el propósito de evitar posibilidades de confusión.

Esa relatividad, que se crea en el objeto mismo de la marca de fábrica, se manifiesta esencialmente en dos ámbitos: en el plano territorial y en lo que corresponde a la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos.

En el ámbito territorial, una marca sólo está protegida en los límites del territorio donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio, es una "res nullius" que no importa quien se pueda apropiar.

En el plano profesional, la marca sólo crea un derecho exclusivo en el campo de los productos o servicios idénticos o similares. Un tercero podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos, porque de tal elección no podrá resultar ningún peligro de confusión. Este es el principio de la especialidad de la marca.

La estricta aplicación tanto del principio de la territorialidad como del principio de la especialidad de la marca, puede conducir a verdaderos fraudes y dar lugar a abuso que conviene reprimir.

En el plano de la territorialidad, un comerciante aprovechará aquello que del derecho sobre una marca extranjera todavía no ha sido apropiado en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y servirse indudablemente de la celebridad o de la publicidad que puede ser hecha en su favor. El depósito Internacional de las Marcas previsto por el

Arreglo de Madrid ha limitado el campo de tales posibilidades. Sin embargo, éstas todavía son frecuentes porque habiendo un pequeño número de países adheridos a la Convención de Madrid, sólo son En el campo de la especialidad, un comerciante depositará una marca que haya conquistado un cierto éxito frente a la clientela. La depositará para efectos de cualquiera otra una minoría las marcas que están depositadas internacionalmente. naturaleza y así aprovechará el éxito de la marca reproducida, sin haber asumido gastos publicitarios y sin haber adquirido ante la clientela ningún título de naturaleza especial para justificar su confianza.

La teoría de las marcas conocidas tiene por objeto precisamente limitar uno y otro de esos inconvenientes. Esa teoría consagrada por el artículo 6 bis de la Convención de París, no ha tenido efecto en derecho francés sino a través de las disposiciones de esa Convención internacional de la Unión ratificada por Francia. Algunas resoluciones jurisprudenciales, poco numerosas, le habían dado un sitio nada relevante. Pero la doctrina no ha dejado de fomentar su extensión y finalmente en la Ley de 31 de diciembre de 1964, se consagro por primera vez oficialmente en Francia en un texto de derecho interno. Sin embargo, actualmente quedan en el derecho francés incertidumbres bastante numerosas por lo que se refiere su ámbito y a sus efectos.

Por tanto examinaremos el criterio de notoriedad en la jurisprudencia y en la doctrina francesa, los efectos de está en el principio de la territorialidad y en el principio de la especialidad.

Criterio de la notoriedad.

Aún cuando para saber si una marca es distintiva o no, se procede al examen intrínseco del término escogido como marca, es por referencia al público como se puede saber si una marca es notoria o no. Como lo hace notar el decano Roubier(1), "la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca porque significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la clientela".

En el pasado, la notoriedad permitía a un producto penetrar en capas cada vez más numerosas de consumidores. Actualmente, con las condiciones modernas de la vida comercial, la duración ya no es una condición fatal de la notoriedad. Un producto lanzado con una publicidad estruendosa, con numerosos sitios de venta, con una importante red de agentes podrá, de manera bastante rápida, imponerse al público.

Por lo demás se podrá advertir que antiguamente la notoriedad de una marca era casi necesariamente más el fruto de la calidad del producto marcado, mientras que hoy es mucho más el fruto de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad. Antiguamente la notoriedad estaba al alcance de una empresa relativamente modesta, mientras que ahora es casi inseparable de la noción de producción en masa y de la publicidad masiva, lo que puede lograr sólo una empresa poderosa.

Es evidente que no es posible fijar un número de consumidores, un número de productos vendidos a partir del cual se pueda decir que una marca es notoria. La notoriedad es una cuestión de apreciación de hecho que la opinión subjetiva del juez recoge en una muy amplia medida.

Las soluciones jurisprudenciales en la materia, solo nos señalan algunos factores que les parecen propios para hacer reprimir o para hacer desviar la notoriedad. En una sentencia de 27 de di Las soluciones jurisprudenciales en la materia, solo nos señalan algunociembre de 1959 la Corte de Paris se niega por ejemplo a considerar la marca "FILEX" como una marca notoria, porque ni la antigüedad relativa de la marca "GERSTLE", ni los gastos publicitarios de la misma lo justifican, ni la difusión de los productos bajo esa marca tanto en Francia como en algunos países extranjeros, es de una importancia tal que sea posible considerar la marca "FILEX" como adquirente de una cierta notoriedad frente al gran público.

La misma Corte de Paris, en una sentencia de 3 de noviembre de de 1958, sostiene, al contrario, la notoriedad de la marca "LU" por razón de su antigüedad, de la publicidad que de ella se propaga, de la amplia difusión de sus productos y de los muy numerosos lugares de venta donde se les puede encontrar.

El criterio de la notoriedad no puede escapar a un subjetivismo bastante amplio. Se puede pensar que es necesario que el término empleado como marca evoque inmediatamente en el espíritu del grupo el producto que se cubre con esa marca. Ese carácter evocador debe ser el de toda la población y no solamente el de las gentes que consumen habitualmente esa clase de producto. Una marca para raquetas de tenis o para equipos de golf podrá ser muy conocida para los amateurs del tenis o del golf. Para Albert Chavanne(2) esa no es una marca notoria si no evoca raqueta o equipos, incluso en el espíritu de aquellos que no practican esos deportes.

Evidentemente la notoriedad es una cuestión de hechos que escapa al Tribunal de Apelación y se pueden encontrar resoluciones cuyo espíritu es bastante diferente entre unas y otras.

Principio de la territorialidad y la notoriedad.

La notoriedad de la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de ésta. Su protección traspasa las fronteras del país donde ha sido depositada y apropiada regularmente, para conferir del mismo modo un monopolio en el país donde su notoriedad la ha hecho conocer, incluso cuando no se hubiese realizado en él ningún acto de apropiación por su titular.

Si la notoriedad de una marca entraña una excepción indiscutible e inscrita por lo demás en los textos a la regla de la territorialidad, en cambio son mucho más inciertos en derecho francés sus efectos sobre la especialidad.

Principio de la especialidad y la notoriedad.

La Jurisprudencia afirma frecuentemente que entre más conocida es una marca más extenso el derecho a su protección. Muchas veces los tribunales hablan de "protección extensa". Esto significa que la protección alcanzará no solamente a los productos de la clasificación reservada en el acta de depósito de la marca sino también a productos similares. Por lo demás, eso es lo que dice el artículo 6 bis 2o-, de la Convención de París, que habla de productos idénticos y similares.

La Corte de París ha precisado en una resolución particularmente clara: " Si la protección de las marcas de fábrica, dice, no se extiende en principio más que a los objetos para la designación de los cuales ha sido depositada la marca de gran notoriedad ve extendida su protección a los productos similares, desde el momento en que los compradores han podido creer que tenían la misma procedencia". En este caso, la marca "LUC" para rebanadas de pan es declarada nula puesto que imita la marca "LUC" depositada para la clase vecina de bizcochos.

Por lo demás, ya numerosas resoluciones habían admitido que el peligro de confusión entre el origen de productos de naturaleza próxima era suficiente para justificar acciones de falsificación: la célebre marca "PHOSPHATINE" (clasificación de productos alimenticios) había obtenido la nulidad de la marca "PHOSPHATINE-BÉTAIL" aplicada a productos de alimentación del ganado.

No obstante, se pueden citar algunas resoluciones que, incluso para productos similares, han rechazado la protección de una marca notoria que no había sido falsificada, sino solamente imitada en la sentencia de "CONTEX", دادó que la marca notoria "CONTÉ" estaba depositada para artículos de escritorio.

De todas maneras, y contrariamente a numerosa jurisprudencia extranjera, la jurisprudencia francesa no va más lejos de la protección de una marca notoria para productos similares. Se niega a resolver que una marca notoria confiere a su titular un derecho absoluto sobre la designación escogida, cualquiera que sea el producto designado.

Así se ha resuelto a propósito de máquinas de coser y bicicletas, y se ha reafirmado sobre todo con particular énfasis en materia de automóviles y refrigeradores " a falta de un texto de derecho interno o de derecho internacional que proteja la marca o el nombre notoriamente conocido contra toda usurpación para designar productos diferentes, el acto de esa adopción por un no competidor no podría constituir culpa por sí solo".

Nos parece preferible resolver, como lo ha hecho el Tribunal de Sena en un negocio de WATERMAN(3), en que un comerciante de hojas de rasurar había adoptado la célebre marca para estilográficas, que incluso si no hay peligro de confusión entre las dos casas, igualmente se puede impedir el uso de la marca notoria por un tercero para artículos completamente diferentes.

Es necesario preguntarse en qué se pueda fundar una prohibición, respecto de la cual se intuye, por equidad, que es la sanción indispensable por la reproducción de una marca notoria por un tercero, incluso para productos diferentes. No es en los principios de la competencia desleal, puesto que por definición no hay competencia entre los dos interesados. Es por razón de una falta que consiste en querer disfrutar de los esfuerzos publicitarios de otro. Esa transgresión ha sido analizada con bastante dedicación por Y. Saint-Gal(4), quien habla al respecto de actos parasitarios explicado ampliamente en el capítulo tercero. Aparece como un abuso del derecho a la libertad del comercio y de la industria .

Algunos también han relacionado la prohibición de esas prácticas con la noción de enriquecimiento sin causa. El imitador se enriquece al gozar en plena medida, sin esfuerzo ni publicidad, de la notoriedad de la marca de otro. El titular de la marca notoria se empobrece en el sentido de que su marca se "vulgariza" y pierde una parte de su poder distintivo. Hay una relación de causa a efecto entre el enriquecimiento de uno y otro. En fin, el enriquecimiento no tiene causa legítima. Como dice M. Fernand Jacq(5) "la noción de notoriedad, que escapa al concepto de la marca considerada en su función propia, es más comprensible en el marco de la competencia desleal". Sería más exacto hablar de actividades parasitarias puesto que no hay competencia en ellas. De todas formas, conviene señalar que no es ya desde el ángulo de la marca clásica, destinada a impedir confusiones en cuanto al origen de los productos, como puede ser buscada la solución.

La marca notoria está especialmente protegida en Francia, con arreglo del art. 6 bis de la Convención de la Unión y a la Ley de 31 de diciembre de 1964, que ha consagrado formalmente esa protección.

Dicha protección permite al titular de una marca notoria evitar que una aplicación rigorista del principio de la territorialidad de las marcas, conduzca a desposeerlo en un país donde todavía no hubiese hecho el depósito.

En el ámbito de la especialidad, sus efectos son menores, y la jurisprudencia no llega hasta el punto de conceder al titular de la marca notoria un derecho que se aplique de manera absoluta a todas las categorías de productos. Sin embargo, hay una tendencia para alcanzar de manera cercana dicho resultado mediante el reenvío a la responsabilidad civil, que considera como infracción la utilización de la marca notoria por un tercero, para productos de naturaleza diferente.

b. **ALEMANIA.** Aquí los tribunales han tenido una interesante aplicación de la noción de *Ausstattung*, es decir, de la presentación o del aspecto de acuerdo con una cierta calidad conocida por el público. Tal calidad puede considerarse como constitutiva de un signo distintivo de la empresa interesada (art. 25 de la ley federal 1961) aún cuando no puede registrarse válidamente a título de marca(6). Los tribunales han ampliado por ejemplo la protección de las marcas siguientes: "ODOL" para dentífricos y artículos de cuchillería, "4711" para productos de perfumería y medias, "OSRAM" para lámparas eléctricas y plumas con depósito, "SLAMANDER" para calzado y papel esmeril.

La jurisprudencia alemana en su interpretación, se fundó en el artículo 12 del B.G.B. (Código civil) sobre la protección del nombre o en el artículo 1 de la ley contra la concurrencia desleal (u.w.g.) al invocar la "dilución" de la marca. Debido a que la represión de la concurrencia desleal implica normalmente una relación de concurrencia, las resoluciones más recientes se han basado principalmente en la debilitación del poder atractivo de la marca (*Werässerungsgefahr* -BGB, art. 823 y 1004) en la comparación de los intereses legítimos de las partes en litigio(7).

Es necesario agregar que a partir del 1° de enero de 1973, las modificaciones de la ley alemana prevén la obligación del uso de la marca. La exposición de motivos de esa legislación preciso que no se haría excepción de la regla de obligación de uso, aún en favor de las marcas

notorias. Sin embargo esa mención ha sido establecida por considerar que la marca notoria dispone de otros medios legales para hacer respetar su integridad. Según la doctrina más difundida la protección amplia de una marca notoria depende esencialmente del criterio: "riesgo de engaño al público consumidor" estando previsto ese criterio en el artículo 4. párrafo 2, N° 4 correspondiente a las marcas que contienen indicaciones contrarias a la realidad y conducen al riesgo de engañar al público. Se debe notar igualmente que el trato privilegiado del que también pudiera beneficiarse la marca notoria, no puede referirse sino a las acciones ejercitadas ante los tribunales de derecho común y no a los procedimientos administrativos (Patentamt).

c. **BENELUX.** Integrado por Bélgica, Luxemburgo y Holanda, entró en vigor una nueva ley en materia de marcas, reemplazando a sus antiguas leyes, el art. 13, A, 2°, considera el empleo de una marca de un tercero realizado sin "justa causa", y "susceptible de ocasionar perjuicio al titular de la marca". Algunas resoluciones ya han protegido de manera amplia a las marcas notorias en Bélgica y sobre todo en los Países Bajos, en este último Estado señalaremos especialmente las resoluciones "PLAYERS" para cigarrillos y gomas de mascar; "CHEVROLET" para automóviles y relojes(8); "LUCKY-STIKE" para cigarrillos y productos de perfumería(9). Los tribunales neerlandeses han fundado sus resoluciones en diferentes motivos: ataque al orden público por engañar al consumidor, ataque a la reputación "GOODWILL" y al poder atractivo de la marca más antigua o a su dilución y muy especialmente peligro de confusión sobre la procedencia de los productos (establecidos por la ley del 21 de noviembre de 1956 y art. 1401 del Código Civil concerniente a la responsabilidad civil). La noción de dilución ha sido concretamente adoptada en una sentencia sobre la marca "ELECTROLUX" con motivo de la cual la Corte ha considerado que "la marca ELECTROLUX goza de una gran notoriedad y que esa marca, tiene derecho, de por sí a una protección especial a fin de evitar el peligro de dilución de actos parasitarios...".

d.SUIZA Existe una resolución "THERMOR" para artículos de electrotécnica y para productos químicos. La jurisprudencia suiza es poco abundante. Dos sentencias del tribunal federal(10) habían establecido el principio de una protección lo más amplia posible en favor de las marcas notorias sin aplicarlo a los casos interesados por razones de hecho. Pero una sentencia posterior ha considerado que los intereses económicos eran insuficientemente alcanzados y que las leyes sobre marcas y sobre la concurrencia desleal no podrían ser invocadas en el caso. En realidad, en Suiza la protección amplia de las marcas notorias no parece prácticamente asegurada, sino en el caso en que las marcas en discordia designan una empresa y entonces son objeto de un derecho individual que se relaciona con el derecho al nombre o a la razón comercial. Sin embargo, es necesario hacer notar que una sentencia más reciente ha precisado que el riesgo de confusión era mayor cuando se trataba de una marca de gran reputación por lo que debía disfrutar de una protección forzosa en atención al peligro de depreciación que ella podía sufrir. Pero en el caso considerado, ese principio ha sido aplicado a las denominaciones opuestas y no a los productos. En doctrina, la mayor parte de los autores se muestran partidarios de una protección amplia de marcas renombradas fundándose en ciertas disposiciones de la ley sobre marcas y más aún sobre la ley que reprime la concurrencia desleal así como los ataques dirigidos contra los intereses personales de los derechohabientes; asimismo, algunos consideran la marca en cuestión como un bien económico particular.

e.DINAMARCA. Podemos citar entre distintas sentencias la no coexistencia de la marca "FORD" para automóviles y cigarrillos y "FORDOLINE" para aceites lubricantes y

FORDZEN" para hojas de afeitar. En cambio, ha sido admitida la coexistencia de "LUCKY-STRIKE" para perfumes y chewing-gum. Es necesario agregar que la Ley danesa del 11 de junio de 1959 prevé una protección amplia de la marca notoria para productos diferentes.

f. **ESPAÑA.** Aquí mencionaremos una sentencia del Tribunal Supremo del 28 de enero de 1953 ha considerado que una denominación universalmente conocida puede ser registrada por un tercero para productos completamente diferentes que no pueden prestarse a confusión. Señalamos igualmente algunas resoluciones que han comprendido la coexistencia de marcas vecinas, pero entonces se trata de producir similares y no totalmente diferentes (Coca-Cola c/Cola Spur; Fundator y Fundaxona; Aspirina y Alkergapirina).

g. **GRAN BRETAÑA.** Mencionaremos las resoluciones siguientes: "KODAK" para productos y aparatos fotográficos y bicicletas, "JARDOX" para un extracto de carne y "JARDEX" para un desinfectante, "LEESONA" para materias para tejer y tapices. Los tribunales ingleses han podido apoyarse en el artículo II de la Ley de 1938(11).

h. **ISLANDIA.** La ley del 2 de mayo de 1968 asegura una protección amplia a las marcas notorias.

i. **ITALIA** Algunas resoluciones de tribunales han admitido la protección frente a terceros de la marca para productos diferentes. Citemos la marca y la presentación "LUCKY-STRIKE", para cigarrillos y perfumes, en que el tribunal ha considerado que en el caso había actos de concurrencia desleal. Lo mismo ocurre para una marca formada por la imagen de una mano, conocida para tabacos, y usada para hilos de algodón, en que el tribunal

ha juzgado que había concurrencia desleal y actos contrarios al art. 2598 del Código Civil. En fin, la utilización por dos partes distintas de la marca "SANTAFIORA", para vinos y aguas minerales, ha sido condenada por la forma en que da nacimiento a actos de concurrencia parasitaria que caen bajo el impacto del artículo precipitado, pero esta resolución ha sido reformada en apelación. No obstante, es necesario notar que esas resoluciones de tribunales todavía son más o menos aisladas, y que la Corte de Casación permanece muy apegada a la regla de especialidad de la marca.

j. NORUEGA. Solo mencionaremos una sentencia "FORD" automóviles, por una parte y por la otra tabacos(12). La ley del 3 de marzo de 1961 asegura una protección amplia a las marcas notorias.

k. PORTUGAL. Se ha resuelto que una marca notoriamente conocida puede ser protegida ampliamente en caso de que un tercero se entregue bajo su fama a actividades parasitarias susceptibles de dañar su poder atractivo(13).

l. SUECIA Citamos a "ALADÍN" para braserillos de alcohol o de petróleo; "FYFFES" para plátanos y para jabones. La ley del 1º de enero de 1961 prevé la protección amplia de las marcas notorias.

m. JAPON. Podemos citar la sentencia "YASHICA" para aparatos fotográficos y para productos cosméticos(14).

n. TURQUÍA. Citamos "EVERSHAP" para lapiceros y para refrigeradores; "FORD" para automóviles y para plumas con depósito; "AGSA" para aparatos de radio y bicicletas. Además la ley de 12 de marzo de 1965 prevé que las marcas notorias no pueden ser registradas por un tercero, incluso para productos diferentes, sin la autorización del titular.

ñ. SUDÁN. La ley prohíbe el registro de una marca demasiado vecina de otra notoriamente conocida en el país.

En esta lista no exclusiva, hemos citado los países en que hemos podido anotar resoluciones particularmente interesantes en lo referente a la protección de las marcas notorias. Aun podemos agregar otros países tales como: Australia, Austria, Bulgaria, Finlandia, Grecia, India, Irán, Israel, Kenya y Polonia(15).

NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO V.

1. ROUBIER, PAUL. Le droit de la propriété industrielle. Tomo II Paris. 1952 p. 566
2. CHAVANNE, ALBERT. Trabajo presentado en el VII Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en Upsala del 6 al 13 de agosto de 1966.
3. Tribunal Com. Senna, 5 de enero 1950, 48, p.289
4. SAINT-GAL YVES. Concurrence deloivale et concurrence parasitaire (ou agissements parasitaires), Rev. int. prop. ind., Paris, 1956, p. 19 y p.80
5. JACQ FERNAND. La propriété industrielle, Paris, 1952, p. 189.
6. BAUMBACH-HEFHERMEHL, 10 éme edition, Alemania, 1969, p. 438 y 465.
7. REIMER E. 4 éme édition, Alemania, 1966, chap. 41 p.385 que precisa que la marca debe gozar de una muy fuerte notoriedad para ser protegida en Alemania.
8. C. La Haya, 17 de junio de 1952, BIE No. 84 p.22.
9. C. La Haya, 9 de diciembre 1953, BIE 1954, 104.
10. Tribunal fédéral, aff. "UNIP" Ro 70, II 250 y tr. fédéral, aff. "LUX" Ro 72, II 135.
11. El Artículo 28 permite además al titular de una marca notoria y suficientemente original para registrar su marca para productos que no entran en su actividad, con el fin de evitar confusiones en caso de una adopción por un tercero.
12. Cour_ Oslo, 6 de octubre 1925 y RIPIA 1956 No. 25-26 p. 78
13. Tr. Civil Lisbonne, 30 de junio de 1964, Boletín da propriedade industrial, Portugal, 1964, No. 10, p. 1342. La resolución cita el artículo antes mencionado sobre la concurrencia y los actos parasitarios publicados en RIPIA 1956, No. 25 y 26.

14. Tribunal Regional, Tokyo 30 de agosto 1966, RIPIA 1970, 43. El Tribunal ha considerado que la utilización de la segunda marca podía "diluir" el valor de la primera al dar la impresión que los artículos de esta última marca provenían del actor o de una sociedad filial.

15. SAINT-GAL YVES, ob.cit. 4ta. edición, además D. RANGEL, RMPIA México, 1971, No. 13 p.31.

CAPITULO VI

LA MARCA NOTORIA EN EL DERECHO MEXICANO

LAS MARCAS NOTORIAS EN MÉXICO

Las marcas notorias gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial(1).

La ley de Propiedad Industrial de 1942 y la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 no contienen disposición expresa que regule las marcas notorias, sin embargo, esto no quiere decir que no sean eficaces las normas del Convenio de París, vigente en México desde 1903.

Las marcas que se presentan y que resultan ser imitaciones o reproducciones de marcas notorias, son objetadas por la Oficina de Marcas, en base a la fracción XXI del art. 91 de la ley en relación al art. 6 bis del Convenio de París. El mencionado art. 91 decía: No se registrarán como marca:

"Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público".

La posición que habitualmente adopta el solicitante al que se le objeta la marca, es afirmar que la objeción es improcedente porque la marca opuesta como notoria no lo es para los productos que pretende amparar la nueva solicitud. Sin embargo, hasta el presente, la autoridad administrativa ha sostenido su objeción y rechazado en definitiva las solicitudes presentadas, quedando firme en muchos casos la resolución emitida por ella por falta de lineamientos podemos citar los siguientes fallos administrativos y judiciales:

i. Contra la solicitud de la marca "CADILLAC" para distinguir vestimentas, la Oficina de Marcas citó como antecedente la marca "CADILLAC" para distinguir automóviles. El solicitante argumentó que la notoriedad de esta última lo era para el ramo automóviles únicamente. La concesión fue negada porque la marca "CADILLAC" es notoriamente conocida y su uso por un tercero desviaría en su provecho el crédito de aquélla no bastando que no vaya a amparar precisamente los mismos productos.

ii. La Suprema Corte sostuvo en el caso "SCRIPTO", que: "Es bien sabido que el elemento de confusión que pudiera hacer incurrir a error acerca de la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a obtener un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de allí que, la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos clasificados a la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambas exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto".

iii. Cuando de Coca-Cola Company solicitó la marca "SPRITE", la oficina le citó como impedimento la misma marca "SPRITE", propiedad de un ciudadano norteamericano. Instaurado el juicio de nulidad por The Coca-Cola Company, en base al art. 6 bis del Convenio de París, la Oficina de marcas anuló el registro concedido.

iv. La oficina de marcas rechazó el pedido de registro de la marca "GUERLAIN" por ser una marca notoriamente conocida internacionalmente y por aplicación del art. 6 bis del Convenio de París. Idéntica orientación tuvieron los fallos en los casos de las marcas "GUCCI" y "CHANNEL".

Es hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1987 en donde por primera vez se regula a las marcas notoriamente conocidas, reformandose el artículo 91 en su fracción XIX que establece lo siguiente: No podrán constituir marcas.

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

En 1991 se crea una nueva Ley de Invenciones y Marcas, la que cambia de nombre por el de "LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" en donde esta fracción se hace más específica sobre lo que no debe registrarse como marca incluyéndose en esta las formas tridimensionales, así como también cambia de número por el XV que a la letra establece: No se registrarán como marca:

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

Así, el principio general sobre la validéz territorial de un registro de marca, es que esta se circunscribe al país en que el mismo fue otorgado.

Sin embargo, con base en los acuerdos internacionales que en esta materia se han celebrado entre un gran número de países, existe el reconocimiento de ciertos derechos en favor del registro obtenido en un país extranjero.

Uno de los derechos más significativos en ese sentido, consiste en la obligación que asume cualquier país de conceder al titular de una marca extranjera un periodo no menor a seis meses desde el registro en el país de origen, a fin de que en este lapso promueva con prioridad, frente a cualquier otra solicitud, el registro de su marca. A este reconocimiento se denomina "derecho de prioridad".

Nuestro país, como firmante y parte obligada del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, expresamente ha incluido en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial este derecho en favor de titulares mexicanos gozan de reconocimiento en los demás países.

En este sentido, otra de las excepciones al principio de la territorialidad del registro de marca, es de aquéllas que han alcanzado la jerarquía para ser consideradas "notoriamente conocidas", las cuales reciben protección "extraterritorial", acorde a la difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen(2) .

Existen algunos acuerdos internacionales que otorgan ciertas facilidades para la tramitación paralela o simultánea de marcas en diversos países, o que incluso reconocen valor extraterritorial a los registros obtenidos en otros países, sin embargo, el principio general es que quien esté interesado en proteger una marca a nivel internacional, debe realizar su registro en cada país que le represente algún interés.

Es común que marcas de cierto prestigio o renombre, al encontrarse desprotegidas en ciertos países sean adoptadas por empresas distintas a la que originalmente las empleó, dando lugar a que existan titulares distintos respecto de la misma marca.

Uno de los casos en que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial impide el registro de una marca, por considerar que la misma esta vinculada estrechamente con una persona o empresa, es el de las marcas "notoriamente conocidas".

Son muchos y muy célebres los casos de marcas de prestigio internacional, que habiendo sido desarrolladas y difundidas por una empresa a nivel mundial, fueron registradas en nuestro país por una persona o empresa diferente, que se beneficiaba notablemente de la aceptación de esa marca, en detrimento del titular extranjero.

Casos como los de las marcas "CHEMISE LACOSTE", "CARTIER", "GUCCI", "BANANA REPUBLIC" Y "FILA", por citar algunos, fueron ampliamente conocidos por estar involucradas marcas de tanto relieve.

En relación a los casos antes mencionados, es prudente comentar que aún y cuando a las empresas o personas que en nuestro país registraron marcas de ese tipo (y que se siguen registrando), lo hicieron de conformidad a la legislación en ese momento imperante, por lo que de ninguna manera es posible establecer que en estos casos, de manera global, se realizaron actos de competencia desleal, ya que antes la marca notoria no lo era y sí después cobra notoriedad no existe dicha infracción(3).

Es hasta cierto punto recriminable que las empresas propietarias de marcas de renombre internacional por su desinterés en el mercado mexicano, mantengan desprotegidas sus marcas en nuestro país, permitiendo con esta omisión que terceros obtengan los registros correspondientes.

Actualmente, como hemos mencionado la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial otorga una protección especial en favor de las llamadas marcas "notoriamente conocidas", al establecer que no son registrables las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estima que es notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Es muy difícil establecer cuando y en que condiciones una marca puede ser calificada como "notoriamente conocida", ya que predomina un gran subjetivismo en este tipo de valoraciones.

Los criterios mas socorridos para definir estos parámetros son los siguientes(4):

a. La notoriedad de una marca debe juzgarse en función del tipo específico de público que es destinatario de los productos o servicios.

Es obvio que en el caso de la marca "BELLOTA", la gran mayoría del público consumidor no la conozca o no la recuerde, sin embargo, cualquier persona medianamente enterada dentro del medio de las "ferreterías", reconocerá en esa marca de "herramientas manuales" a una de las de mayor prestigio en el mundo.

b. La difusión que dicha marca ha recibido en nuestro país, por cualquier medio publicitario.

A pesar de que muchos de los titulares de marcas en España lo desconocen, las marcas de los productos que se anuncian en la revista española "HOLA" son ampliamente conocidos en nuestro país, por virtud de la gran circulación que esta publicación ha alcanzado en nuestro medio.

La periodicidad de estos anuncios puede concurrir como elemento básico en la determinación de la notoriedad que determinada marca ha recibido, en nuestro país, por ese conducto.

c. El número de registros y la presencia que la marca hubiere alcanzado en otros países.

A pesar de que la marca "PERMALAT" hasta ahora no ha penetrado de manera definitiva al mercado mexicano, y la misma no ha sido promocionada en forma alguna, la fama que ha logrado en otros países trasciende en forma tal que de acuerdo a nuestro sistema alcanza la jerarquía de marca "notoriamente conocida".

En relación al impedimento que la ley establece para que marcas "notoriamente conocidas" sean registradas por persona distinta a su legítimo propietario, es importante destacar que la restricción no sólo opera en relación a los productos que usualmente dicha marca distingue, sino que la ley extiende la imposibilidad de registro a cualquier otro producto o servicio.

Es decir si se plantea una solicitud para registrar la marca "ADIDAS" por una persona distinta a su titular, sería igualmente negado su registro para "calzado deportivo" que para "productos químicos".

La situación de las marcas de servicio en México.

En el año de 1952 la Oficina de marcas mexicana admitió a registro la marca KRAFT SYSTEM para distinguir servicios de reparación y reencordamiento de llantas neumáticas y durante el período comprendido entre 1961 y 1965 registró 60 marcas más, entre las que pueden citarse tanto por su notoriedad como por amparar típicos servicios desligados de producto alguno, las siguientes:

HILTON, LAS BRISAS y SHERATON para distinguir servicios de hotel. ASTROJET, ALITALIA y AERONAVES DE MÉXICO para servicios de transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia; AUNT JEMINA, VIPS y PLAYBOY servicios de restaurante; I.T.P., AMOSA Y EXPRINTER para servicios de promoción turística, venta de boletos para transporte y reservación de hoteles; INTERCONTINENTAL y CARTE BLANCHE para servicios de lavandería y peluquería; HERTS para servicio de alquiler de automóviles; A.D.T. para servicios de alarma contra robo; y DINAMIC READING para enseñanza de lectura rápida.

Debido a la falta de su reglamentación especial, dichas marcas de servicio han sido agrupadas en la clase 50, relativa a los artículos no especificados de la clasificación oficial de productos, lo cual se juzga como una maniobra de los abogados mexicanos tolerada por la Administración. Opinión que no comparto, pues a mi juicio el Estado Mexicano está obligado a proteger las marcas de servicio en tanto se adhirió al texto de Lisboa del Convenio de París, sin importar la cuestión de carácter secundario, relativa a la correcta o exacta colocación de los servicios en determinado grupo del Nomenclator.

Hasta 1976, el departamento de marcas se rehusaba a registrar las marcas de servicio, ya que ni la Ley de Propiedad Industrial ni su reglamento preveían estas marcas porque la registrabilidad era únicamente de las marcas destinadas a diferenciar objetos tangibles, condición de que carecen los servicios, por lo que se presentó un gran problema ya que se negaban los registros a servicios de todas clases, y por lo tanto no se protegían, ya en 1986 se les otorgó protección y también una clase determinada.

Causas de nulidad de un registro marcario. En el caso de marca notoria.

El artículo 6 bis del Convenio de París concluye diciendo:

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

Como se había señalado anteriormente, la fracción III del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas, da otra opción a anularlas marcas registradas en México, por un tercero cuando la marca en cuestión ya estaba registrada en el extranjero, sólo que tal y como se apuntó, el plazo de 6 meses para ejercitarla es demasiado breve.

Por el contrario esta disposición del Convenio establece un término de 5 años a partir de la fecha del registro para pedir la nulidad correspondiente, lo cual constituye una arma efectiva para anular aquellas marcas que han sido registradas de mala fe o bien de aquellas que correspondan a una marca notoriamente conocida.

Anteriormente, el problema que surgía al momento de aplicar esta norma era que la autoridad se negaba, en la gran mayoría de los casos, a reconocer como notoria una marca de este tipo, esgrimiendo el argumento de que si bien la marca podría resultar notoriamente conocida en su país de origen, no lo era en México que es el país del registro y por tanto no aceptaba o denegaba estas solicitudes de nulidad, con lo cual se favorecía ampliamente la "piratería de marcas", llegándose a extremos tales de no reconocer como marca notoria a la denominada CHANNEL para distinguir perfumes.

Afortunadamente en la actualidad, se encuentra regulado en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su art. 151 la nulidad de un registro y nos dice que un registro es nulo fracción I " cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I y XV del artículo 90". El mismo artículo otorga los términos en que deben presentarse las acciones de nulidad que este caso tratándose de marcas notorias se podrá presentar en cualquier tiempo. El concepto "marca notoria" se maneja ya de una manera más amplia, lo que ha permitido resolver controversias de esta naturaleza, y más aún la autoridad ha rechazado un buen número de solicitudes de registros de marca, por ser a su juicio, notoriamente conocidas, evitándose así que llegaran a madurar en registros que tendrían que ser anulados en su momento.

Jurisprudencias relacionadas con el tema.

"MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder delimitar el significado que se debe 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 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 ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables.

En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de

uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolph 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 podía 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, 6 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" evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentra registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con este requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto

por los artículos 6 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"

Amparo en revisión 1289/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

MARCAS. PROCEDENCIA DE UN REGISTRO SI SE ADUCE SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO.

En el caso no se surte la hipótesis de la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invecciones y Marcas, pues no basta la afirmación de que Vidal Sasson es un peinador famoso, ya que tal circunstancia no constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, sino que debieran haberse aportado elementos para acreditar indubitablemente la fama de esa

muy conocido, en este aspecto conviene señalar que podría ser negado el registro de que se trata, incluso sin prueba alguna al respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden ser en nuestro medio las marcas "ZAGA", "RALEIGH", "JEAN PIERRE", "CLEMENTE JAQUES", etc. Pero tratándose de una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita, como se reconoce en los propios agravios, a ciertas personas del sexo femenino y relacionada con la actividad de arreglo del cabello, no puede decirse que se trata de un hecho notorio, máxime que en el caso, como se indica en la sentencia que se revisa, los artículos que la quejosa desea amparar con la referida marca "SASSON" nada tiene que ver con los peinados.

(Amparo en revisión 1804. Creaciones Kena S.A. 16 de marzo de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledezma. Secretario: Mario Pérez de León). Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa.

MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDOS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6 BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La marca sirve para distinguir productos o servicios que provienen de un fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, recogidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países son el primer uso por el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Inventiones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de

la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el presupuesto de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera solo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121, 123; en cuanto al presupuesto de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas) pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres, Convenio que fue aprobado por el

Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6ºbis y 10ºbis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6ºbis y 10ºbis, de dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del País en términos del artículo 133 Constitucional. En concordancia con los artículos 6ºbis y 10ºbis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos

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

(Amparo en revisión 1269/84 GUCCI de México S.A de C.V. de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jimenez.

NOTAS A PIE DE PAGINA CAPITULO VI.

1. RANGEL DAVID. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1990.

p.p. 48-52.

2. JALIFE MAURICIO. Aspectos legales de las marcas en México. Editorial Sista. México.

1992. p. 15

3. IBIDEM, P.41

4. IBIDEM, P.43

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.

1. A través de este estudio, hemos podido comprobar, que la protección de las marcas notorias esta muy limitada con demasiada frecuencia tanto a nivel internacional como nacional, pero se puede decir, que en ciertos países ya está mejor garantizada.

2. El criterio más certero, para analizar la notoriedad de una marca es el que se refiere al segmento específico de público que es destinatario de los productos y servicios, otros criterios son, cuando una marca cuya reputación esta claramente adquirida, en base a su número de registros y la presencia que hubiere alcanzado en varios países, marca "única" y conocida, y que prácticamente jamás haya sido adoptada por terceros, y por último la difusión que dicha marca ha recibido en algún país, por cualquier medio publicitario.

3. Es correcta la aplicación de que la marca notoria se debe proteger independientemente de los productos y servicios de que se trate, ya que a la marca que alcanza cierto resplendor, debe asegurarse una protección más amplia, porque para su titular, ella constituye un activo importante y su usurpación por un tercero siempre implica una idea de fraude y de mala fe, con lo que se daña al titular por la mala imagen creada por la otra marca, se debilitara su poder atractivo, por la confusión de marcas, no de productos por que no sería lógico, pero si se piensa que por tener la misma marca, tienen un mismo origen.

4. Sería de gran interés, que el rango o status de notoriedad de las marcas pudiera ser alcanzado en términos registrales, no solo de hecho, como en el caso de Brasil, en donde existe un registro especial para la inscripción de estas marcas, decisión acertada que deberían adoptar todos los países para evitarse así, problemas innecesarios.

5. Tanto en el GATT, y en acuerdos bilaterales como el próximo Tratado de Libre Comercio entre los países de México y Norteamérica, así como en los acuerdos de la Comunidad Europea, se debe de incluir y dar importancia al concepto de marca notoria, en función de que la difusión internacional de estas marcas actualmente es muy extensa, ya sea por televisión vía satélite, eventos deportivos, revistas y diarios extranjeros, que nos permiten conocer productos que no se venden en nuestro país, lo que ocasionaría que estas marcas cayeran dentro del marco de la competencia desleal en un pequeño período de tiempo.

6. Es recomendable que al Convenio de París base de la legislación de la Propiedad Industrial, se perfeccione la protección de las marcas notorias, porque esta muy atrasada en este sentido ya que establece una protección solo cuando se trata de productos similares y no cuando son diferentes, ya que entre mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes.

7. Es necesario promover reformas a la Ley de la materia para mejorar la cobertura de las marcas notorias en México, no solo a marcas extranjeras sino también a las nacionales.

8. El uso no es requisito de la notoriedad, de tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana, pero si la marca no era notoria y después cobra esanotoriedad no necesariamente hay competencia desleal.

9. También debe notarse que en el plano jurídico, las marcas notorias pueden ser atacadas por un gran peligro, a saber su gran vulgarización, ya que aunque en juicio de nulidad se ganará el derecho a la marca como titular de la marca, este estaría frente a una gran pérdida ya que la marca estaría ya vulgarizada, y por lo tanto perdería su valor y el status de marca notoria que tenía, se invalidaría, y la mayor de las veces es muy difícil recuperar a la clientela específica de dicho producto.

10. En otro inciso, en razón misma de su notoriedad, unas marcas pueden ser comunmente empleadas o incluso citadas de manera abusiva en revistas o en diarios, como si se tratará de nombres genéricos aplicados a ciertos artículos o productos determinados. De esta manera algunas marcas han sido consideradas así mismo demasiado vulgarizadas para seguir siendo válidas.

11. Por último y en este mismo orden de ideas, los titulares de marcas notorias deben cuidar que el público no vaya a considerar a éstas últimas como si hubieran llegado a ser denominaciones más o menos corrientes de un género de productos; en todo caso es de su interés reaccionar bajo este título, sobre todo en el plano jurídico, contra empleos abusivos de publicidad y difusión para que sigan manteniendo su importancia como marcas notorias.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFIA.

I. TEXTOS.

Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las Invencciones y Marcas de la Tranferencia Tecnológica. Edit. Porrúa. México, 1979.

Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo 1. Edit. Heliasta. Argentina, 1989.

Caldera, Marvin. La propiedad Industrial a través de la Jurisprudencia de países Latinoamericanos. Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. ASIPI. Estudios de Propiedad Industrial presentados al IX Congreso Washington 1986.

Etcheverry, Oscar. Derechos Intelectuales. Marcas Notorias. Temas de Propiedad Industrial en la Jurisprudencia de Países Latinoamericanos. Tomo 2. Edit. Astrea. Buenos Aires, 1987.

Jalife Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Edit. Sista. México, 1992.

Marroquin, Mariano. Estudios sobre Propiedad Industrial. Ponencia: causas de nulidad de un registro marcario. AMPI. México, 1984.

Otamendi, Jorge. Derecho de marcas. Edit. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1988.

Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Edit. Libros de México. México, 1960.

Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Edit. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México 1991.

Roubier, Paul. LeDroit de la Propriété Industrielle. T.L. Libraire du Recueil Sirey. Paris, 1952.

Sepulveda ,César.El sistema mexicano de propiedad Industrial. Segunda edición. Edit. Porrúa. México, 1981.

Vittone G., Carlos y MacCulloch J.Carlos.Derechos Intelectuales. Nulidades en el régimen marcario argentino. Editorial Heliasta. Argentina, 1988.

II. OTRAS PUBLICACIONES CONSULTADAS

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre. Albert Chavanne. Núm. 8. Julio-Diciembre. México, 1966.

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

La situación de las marcas de servicio en México. David Rangel Medina. Núm. 18. julio-diciembre. México, 1971.

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

La protección de las marcas notorias en Tribunales argentinos. Ernesto D. Aracama-Zorraquin. Núm.19. enero-febrero 1972.

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

Las marcas notorias en derecho comparado. Yves Saint-Gal. Estudios de Propiedad Industrial y Derechos de Autor en homenaje a Stephen P. Ladas. Número especial 21-22. México, 1973.

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

El derecho marcario en Cuba. A. Vida. Núm.25-26. enero-diciembre 1975.

III. LEGISLACION INTERNACIONAL CONSULTADA.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891.

Convenio de Estocolmo que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 14 de julio de 1967.

IV. LEGISLACION MEXICANA CONSULTADA .

Ley de Propiedad Industrial de 1942. Edit. Porrúa. Décima edición 1962. México, D.F.

Ley de Invenciones y Marcas de 1976. Edit. Porrúa. Quinta edición 1982. México, D.F.

Ley de Invenciones y Marcas de 1987. Edit. Porrúa. México, D.F.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991. Edit. Porrúa. México, D.F.