

308909



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

ESCUELA DE DERECHO
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

22
eg.

" PROTECCION DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS
EN EL DERECHO MEXICANO"

T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
LUIS LAVALLE MORENO

Director de Tesis:
LIC. ALFREDO REYES KRAFFT

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MEXICO. D. F.

1990



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

I N D I C E

"PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL DERECHO MEXICANO"

INTRODUCCION

Página

CAPITULO I.- LAS MARCAS

A.- 1) Conceptos	1
2) Enmarcación de las marcas.....	7
3) Funciones de las marcas:.....	11
- Distinción	
- Protección	
- Procedencia	
- Garantía de Calidad	
- Publicidad	

4) Caracteres de las marcas.....	25
i) Caracteres esenciales o de validez:	
- Distintividad	
- Especialidad	
- Novedad	
- Licitud	
- Veracidad	
ii) Caracteres accidentales o secundarios	
- Individualidad	
- Apariencia	
- Adherencia	
B.- 1) Fuentes del Derecho a la marca.....	34
- El Uso	
- El Registro	
- Sistema Mixto	
- La Notoriedad	
2) Principio de Especialidad.....	46
3) Principio de Territorialidad.....	53
4) Concepto de Marca Notoriamente Conocida.....	56
5) Fundamentos para la proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas.....	60

**CAPITULO II.- ANTECEDENTES DE LA PROTECCION DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS.**

1) El Convenio de París.....	64
2) La Adhesión de México al Convenio de París.....	68
3) El Artículo 6bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	71
4) Revisión de la Haya en 1925.....	75
5) Revisión de Londres de 1934.....	78
6) Revisión de Lisboa de 1958.....	83
7) Texto Actual, Acta de Estocolmo de 1967.....	85
8) Ley de Invencciones y Marcas.....	86

**CAPITULO III .- LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
EN OTRAS LEGISLACIONES**

1) Países Latino Americanos:.....	92
- Argentina	
- Brasil	
- Venezuela	
2) Países Europeos:.....	117
- Alemania y Francia	
3) Países Arabes.....	123

CAPITULO IV.- LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO
MEXICANO.

- 1) Obligación del Estado Mexicano para proteger las Marcas
Notoriamente Conocidas.....131

- 2) El Artículo 6bis de la Convención de París para la
Protección de la Propiedad Industrial:.....133
 - Rehusar o invalidar el registro
 - Prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio
 - Elementos susceptibles de crear confusión:
 - i) La reproducción
 - ii) La imitación
 - iii) La traducción
 - Facultad de la autoridad para determinar si la marca
es notoriamente conocidas
 - Productos idénticos y similares
 - Plazos para reclamar los derechos de la marca
notoriamente conocida

- 3) Ley de Invenciones y Marcas.....143
 - Las Reformas de 1986
 - El Artículo 91 Fr. XIX de la Ley de Invenciones y
Marcas.

4) La "piratería" de las Marcas Notoriamente Conocidas...	153
5) Medios para combatir la "piratería" de las Marcas Notoriamente Conocidas.....	156
- Procedimientos de Nulidad	
- Represión del uso no autorizado e infracciones	
- La represión de la competencia desleal.	
- Delitos	
6) Jurisprudencia:.....	178
- Caso Bulova	
- Caso Sears	
- Caso Singer	
- Caso Ashanell	
- Caso Sprite	
- Caso Gucci	
- Segundo caso Gucci	

CONCLUSIONES.....201

BIBLIOGRAFIA.....212

INTRODUCCION

En los últimos años, las falsificaciones o imitaciones de marcas notoriamente conocidas, se ha acrecentado, en virtud de que los consumidores buscan cada vez más, marcas de gran prestigio. La gente busca dichas marcas, porque cuando adquieren uno de sus productos, saben que no quedarán defraudados, ya que éstos están elaborados con excelentes materias primas, y un estricto control de calidad.

Los usurpadores o "piratas" de marcas notorias, pretenden beneficiarse del éxito ajeno, ya que no invierten absolutamente nada en publicidad, aprovechándose del prestigio de las marcas notoriamente conocidas, generalmente nunca se constituyen como empresas legales y por lo tanto la mayoría de las ocasiones son evasores fiscales. En virtud de lo anterior, la piratería de marcas notorias es un negocio muy lucrativo.

Los daños que ocasiona la piratería de marcas notorias es clarísimo: en primer lugar, daña al titular de la marca, quien ha realizado considerables inversiones en dinero, tiempo y esfuerzo para crearse un prestigio dentro del mercado. Pero también se

defrauda a los consumidores, ya que se ven engañados por los usurpadores de marcas notoriamente conocidas, y por lo tanto, se daña intrinsecamente a la marca misma.

En virtud de lo anterior y de la escasa práctica profesional, combatiendo el uso indebido de las marcas notorias, surge el presente trabajo, con el objeto de señalar los medios legales de protección que existen en el Derecho Mexicano, para brindarles protección dentro del marco jurídico, así como el señalar la problemática y los conflictos que surgen dentro de la práctica.

Este estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos, en donde el primero de ellos, corresponde a la parte general, dando una visión de lo que constituye una marca, la ubicación de éstas dentro del campo de la Propiedad Industrial, las funciones de las mismas, así como sus características. Comprende además, las distintas fuentes que dan lugar a el derecho de marca, en donde incluyo a la notoriedad como una fuente novedosa de derechos a la marca. Asimismo, se incluye el análisis de los principios de Especialidad y de Territorialidad, que rigen el Derecho Marcarío; propongo algunas definiciones de marcas notorias y doy fundamentos para la protección de las mismas.

El segundo capítulo se refiere a los antecedentes existentes de la protección de la marca notoria, las cuales tienen su origen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en específico, el surgimiento del Artículo 6bis en la Revisión de la Haya en 1925, hasta el Acta de Estocolmo de 1967 del citado Convenio. Incluyo las reformas de 1986 y la Ley de Invenciones y Marcas en relación a las marcas notorias.

En el siguiente capítulo, es decir el tercero, se comprende un análisis de Derecho Comparado, exponiendo las diferentes posturas, tanto legales como jurisprudenciales, así como doctrinarias en cuanto a la protección de la marca notoria.

El cuarto capítulo, lo dedico al análisis de la marca notoria en el Derecho Mexicano para brindarle protección a esta clase de marcas. Continúo desglosando los elementos esenciales del Artículo 6bis de el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para después analizar la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, incluyendo el estudio del Artículo 91 Fracción XIX de dicha Ley, reformado en 1986. Posteriormente me refiero a la piratería de las marcas notorias, y a los medios para combatirla. Por último

crei necesario incluir un último inciso, en donde reseño y extraigo seguimiento de sentencias sobre casos en donde se han involucrado marcas notoriamente conocidas.

Finalmente concluyo el presente estudio con mis conclusiones y algunas sugerencias para combatir la piratería de marcas notorias y algunos elementos para ampliar su protección.

CAPITULO I: LA MARCA

A.- 1) CONCEPTOS

Los estudiosos de la propiedad industrial han dado ya, varios conceptos sobre lo que debe de considerarse como marca, por lo que juzgo innecesario el aportar un concepto más.

Unicamente, y con el objeto de ser ilustrativo mencionaré, algunos conceptos que han dado los tratadistas de mayor autoridad en esta materia.

Por ejemplo, Ives Saint-Gal, define a la marca desde un punto de vista jurídico y económico, menciona que la marca satisface a la vez una función jurídica y económica.¹

"En el plano juridico, la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o sus servicios) de los de la competencia".²

¹ Saint-Gal Ives, "Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 15-16, México, Ene-dic., 1970. P.74.

² Idem

"En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".³

Siguiendo a este autor desde el punto de vista jurídico, la nota esencial de la marca es precisamente el carácter distintivo para con la clientela y los competidores, es decir la marca constituye un signo que procurará atraer a la clientela y diferenciarse de sus competidores.

En cambio, desde el punto de vista económico, se refiere mas bien a la garantía que se le da a la clientela, por el hecho de que ésta confía en la marca.

Ahora bien, M.Z. Weinstein define a la marca como: "un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".⁴

C.E. Mascareñas, español, define a la marca como: "un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de

³ Idem

⁴ Weinstein Z., "Le Regime Fiscal de la Propriété Industrielle...." citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, México, 1985. P. 144.

una empresa, de los productos o servicios de las otras empresas".⁵

Los Colombianos Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen a la marca como: "un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela".⁶

En lo que respecta a los autores Mexicanos, J. Rodríguez y Rodríguez, señala que la marca es: "la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él 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 competencia desleal que le hicieran los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados". El mismo autor resume la descripción anterior, diciendo que la marca "es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido, puede

⁵ Mascareñas C.E. "Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio".... citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las Marcas.... Op. Cit. P. 145.

⁶ Carrillo Ballesteros, Morales Casas Jesús, "La Propiedad Industrial".... citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las Marcas.... Op. cit. P. 145.

decirse que la marca es un signo de origen".⁷

Por su parte César Sepúlveda opina que la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria diferenciándolos de otros.

"La marca tiene por objeto 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."⁸

Jaime Alvarez Soberanis, define a la marca como el signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros.⁹

Por último, Justo Nava Negrete propone la siguiente definición: "Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquéllas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares, cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y

⁷ Rodríguez y Rodríguez Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil", Tomo I, Editorial Porrúa, México 1984. P. 424.

⁸ Sepúlveda César, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México, 1982. P. 113.

⁹ Alvarez Soberanis Jaime, "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", Editorial Porrúa. México, 1979. P. 53 y 54.

después conservarla y aumentarla".¹⁰

Como se puede observar la mayoría de los autores antes citados, pretenden definir a la marca en razón de la función esencial que ésta desempeña, es decir como signo distintivo. Esta característica de distintividad permite a las marcas individualizar los productos o servicios de un comerciante, para que de esta forma puedan ser identificados por el gran público consumidor.

Algunos de estos autores no olvidan el darle a la marca, la nota clásica sobre la indicación del lugar de procedencia de la mercancía; aunque en lo personal creo que el concepto de marca debe de reunir tanto esta característica como la que mencioné anteriormente (signo distintivo).

En lo que respecta a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la misma no contiene ningún artículo en el que se mencione expresamente lo que debe de entenderse por marca. Aunque implícitamente del contenido mismo de la Ley, se pueden desprender los elementos esenciales de las definiciones anteriormente citadas. Inclusive dentro del Título Cuarto, Capítulo I (Marcas) menciona como título de dicho capítulo "Definiciones y Materia de Registro".

¹⁰ Nava Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Op. Cit. P. 147.

El artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas es el artículo que nos puede dar la pauta para establecer lo que la Ley considera como marca al establecer: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros, de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros, de su misma clase o especie".

En cuanto a lo que puede constituir una marca, el artículo 90 de la Ley establece en dos fracciones los supuestos; así en la primera fracción menciona que las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, puede llegar a constituir una marca.

La Ley de Propiedad Industrial de 1942.¹¹ Abrogada por la actual Ley de 1976, establecía en uno de sus preceptos la función de indicación de origen o procedencia de los artículos amparados por la marca, situación que el legislador de 1976, solamente la menciona como una prerrogativa.

¹¹ Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.

2) ENMARCACION DE LAS MARCAS

En este inciso lo que pretendo es ubicar a la marca dentro del amplio contenido de lo que se conoce como "La Propiedad Industrial".

La Propiedad Industrial es una de las divisiones de la "Propiedad Inmaterial". Entendemos por Propiedad Inmaterial el conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar.¹² A la propiedad inmaterial también se le denomina "Propiedad Intelectual".

Por lo tanto la Propiedad Inmaterial comprende tanto los Derechos de Autor (derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico) como la Propiedad Industrial.

Es decir que, tal y como lo establece Rangel Medina: "los diversos institutos que se engloban con la expresión de propiedad inmaterial, forman dos grandes grupos o ramas distintas de la misma disciplina: la primera comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes y de las ciencias, designandose como propiedad intelectual o derechos de

¹² Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcarío. Editorial Libros de Mexico, S.A., Mexico 1960, P. 89.

autor; el segundo grupo está constituido por las producciones que operan en el campo industrial y de comercio, y se llama propiedad industrial".¹³

Siguiendo a Rangel Medina, define la Propiedad Industrial como "El conjunto de Institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona, y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial".¹⁴

Es decir que la propiedad industrial es fruto del libre comercio y por lo tanto sólo se puede desarrollar en los regimenes de libre competencia económica.

La propiedad industrial es un concepto que ha evolucionado notablemente en lo que a su contenido se refiere. Actualmente se consideran como objetos económicos, protegidos por la propiedad industrial, estos cuatro grupos:¹⁵

¹³ Idem. P. 91.

¹⁴ Ladas P. Stephen. The International Protection of Industrial Property, citado por Rangel Medina en "Tratado de...." Op. Cit. P. 101.

¹⁵ Rangel Medina David, "La Reglamentación actual de la Propiedad Industrial en América Latina y su Futuro Desarrollo", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 26-27, Ene-dic, P. 14.

1. Las Creaciones nuevas, que comprenden:
 - Las patentes
 - Los certificados de invenciones
 - Los dibujos industriales
 - Los modelos industriales
 - Las variedades vegetales

2. Los signos distintivos, los cuales incluyen:
 - Marcas de productos
 - Marcas de servicios
 - Nombre comercial
 - Aviso comercial
 - Denominaciones de origen

3. La represión de la competencia desleal, que trata de impedir el desvío de la clientela, mediante:
 - La confusión de productos,
 - La confusión de servicios,
 - La confusión de establecimientos,
 - El descrédito entre los competidores.

3. La tecnología, que comprende:
 - El Know-how,
 - La asistencia técnica,
 - El traspaso de conocimientos.

Por lo que, como se ve la marca en general está considerada como un signo distintivo.

Hay quienes consideran que los signos distintivos no deben ocupar un lugar dentro de la propiedad intelectual o inmaterial, pues a su juicio nada tienen que ver con las creaciones intelectuales, y el fin que debe cumplir un signo distintivo no es proteger y regular creaciones intelectuales.¹⁶

No coincido con estos autores, ya que creo que en el caso de las marcas, son denominaciones o figuras que van a diferenciar productos y que en el campo de el comercio, es necesario el proteger estos signos para evitar la confusión, ya que precisamente, son el resultado de la actividad industrial. Además también son creaciones de la imaginación y por lo tanto de la inteligencia aunque, aplicados al campo del comercio: por lo que también se quiere proteger a los consumidores y público en general, quienes en última instancia son el interés jurídico protegido al regular estos signos distintivos: las marcas.

La exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial se manifestó en este sentido al mencionar:

¹⁶ Mouchet y Radaelli, citado por Rangel Medina en "Tratado..." Op. Cit. P. 90.

"La protección concedida al signo, que consisten en el derecho exclusivo de uso para proteger productos o servicios determinados, protegen al titular, de que otros puedan usurpar el signo distintivo y hagan aparecer falsamente determinados productos o servicios como provenientes de una persona física o jurídica que ha acreditado los productos o servicios de su trabajo. Por tanto se puede decir que los derechos que se conceden a los titulares de tales signos distintivos, no difieren por lo que toca a su finalidad, de lo comprendido en el concepto del Derecho de Autor".¹⁷

3) FUNCIONES DE LAS MARCAS

El estudio de los conceptos doctrinarios y legales de diferentes países y de diversas épocas, ponen de manifiesto que son muy variadas las funciones que se atribuyen a las marcas. Lo que se explica fácilmente, ya que según sea el carácter esencial que del signo marcario se adopte, así será la función que se le asigne.¹⁸

Es decir, que las funciones que se atribuyen a la marca proceden de las definiciones que se han dado de la misma, además de que el papel que desempeñan los signos marcarios, para los titulares de

¹⁷ Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.

¹⁸ Rangel Medina, "Tratado...." Op. Cit. P. 171.

los mismos será de vital importancia en virtud del uso que se le da y de las funciones que desempeñe la marca.

El Maestro Rangel Medina propone una clasificación sistemática de las funciones de las marcas, las cuales son deducidas por las definiciones teóricas como por los conceptos legales de marca que existen.¹⁹

Esta clasificación es la que seguiré para explicar las funciones de las marcas.

- **Función de Distinción:**

Esta función derivada de la esencia misma de la marca, proviene de la naturaleza de la marca, ya que a través de esta función, la marca va a servir para distinguir un producto o un servicio de otro producto o de otro servicio del mismo género. A través de esta función la marca se individualiza y tiene como fin la adhesión de la clientela, es decir que es precisamente por esta función, por la que un consumidor va a dirigir su atención a un determinado producto o servicio que contenga una marca y va a servir además para que el mismo consumidor los diferencie de la competencia que pueda existir entre productos o servicios del mismo género.

Esta función de distinción está perfectamente identificada en la Ley de Invenciones y Marcas ya que como lo mencioné, el artículo 87

¹⁹ Idem

reconoce las marcas de productos y los de servicios, y que las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase; las marcas de servicio, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Además en la misma Ley, al referirse a los medios que pueden constituir una marca, el artículo 90 establece que en su primera fracción podrá constituir una marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase.

La anterior Ley de la Propiedad Industrial de 1942, también reconocía esta función de distinción en los ya derogados artículos 96 y 97.

- **Función de Protección.**

Esta función permite que el titular de la marca esté protegido contra sus competidores, ya que de esta forma va a tener la posibilidad de que introduzca bienes en el mercado y que los mantenga en él.

Va a proteger al titular en contra de sus competidores, de posibles falsificaciones, engaños o incluso fraudes; situaciones que además de perjudicar al titular de la marca también perjudicarían al consumidor ya que se vería engañado al creer que adquiere productos o servicios de una determinada calidad, cuando en realidad está adquiriendo un producto o un servicio de menor calidad.

Es decir, que se justifica la protección del signo marcario en relación con el titular en cuanto a la inversión, el esfuerzo y el trabajo que ha desarrollado sobre un determinado producto y sobre todo por el prestigio que ha desarrollado, y por la clientela que se ha ganado, manteniendo el producto o servicio con un nivel de calidad tal, que su marca sea identificable.

Pero también se protege al consumidor en virtud de un interés social, ya que si éste es afectado en su economía, repercute en la economía misma del país,²⁰ por lo que el interés en cuanto a la protección de las marcas no nada más es privado, sino también público, ya que las legislaciones marcarias, por lo que toca a los países en vías de desarrollo deben revestir un carácter social prominente, procurando beneficiar considerablemente a la clase consumidora destinataria de la institución marcaria, pues ésta no puede constituir de manera alguna un obstáculo y menos aún un monopolio que tienda a erradicar en el consumidor su libre albedrío

²⁰ Rangel Medina, "Tratado...." Op. Cit. P. 171.

en la elección de un producto o servicio.²¹

Por lo tanto esta función de protección del signo marcario va a permitir que el consumidor esté en posibilidad de que identifique y distinga los productos o servicios de otros iguales, y por lo tanto podrá elegir libremente el producto o servicio que más le convenga o que más satisfaga sus necesidades. Por lo que el consumidor tiene una necesidad pronunciada de la marca como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo.²²

Estoy totalmente de acuerdo con las ideas anteriores, aunque creo que también es importante recordar que el fabricante o el empresario existe, y que sin ellos no habría ni productos ni servicios, máxime en una economía de libre mercado en donde estas personas con su trabajo y con su esfuerzo hacen posible que existan una gran variedad de productos o de servicios del mismo género, para que los consumidores puedan escoger de acuerdo a sus necesidades particulares, y no caer en una tendencia socializante.

El Estado debe de vigilar el interés social a través de leyes justas, pero sin dejar que la balanza se vaya de un solo lado sino que se debe de intentar el equilibrio.

²¹ Nava Negrete Justo, "Derecho...." Op. cit. P. 158.

²² Idem

- **Función 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 la procedencia de los productos".²³

A través de esta función se pretende que el consumidor conozca el origen de la mercancía que está por adquirir, es decir que conozca quién es la persona que está fabricando o elaborando dicha mercancía.

Ahora bien, la función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.²⁴ Es decir, que la función de procedencia va a estar siempre relacionada con la función de distinción, ya que al indicar la procedencia de un producto o servicio deberá de cumplir primero con la función distintiva, pues de carecer de esta última función, puede provocar confusión en cuanto al origen de la mercancía.

²³ Rangel Medina, "Tratado...." Op. Cit. P. 173.

²⁴ Idem.

La función de reconocer el origen o la procedencia del producto le interesa tanto al industrial como al consumidor. Va a ser de interés del industrial en cuanto a que va a asegurar un beneficio respecto a la reputación que ha adquirido en un determinado mercado; y al consumidor en cuanto a que le permite comparar con seguridad un bien que ya ha apreciado por su calidad.²⁵

Algunos autores piensan que esta función ha perdido importancia en virtud de que en la vida cotidiana fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son anónimas, es decir que no contienen ninguna referencia de la empresa que elabora o fabrica dicho producto, importando únicamente el cumplir con la función de distinguir los productos de otros del mismo género.²⁶

Dicen, los que sostienen esta postura, que en el mercado abundan bienes y servicios, con una gran variedad de marcas, de las cuales

son propietarias conocidas empresas transnacionales, de las que en la mayoría de los casos se omite indicar la procedencia, por lo que los consumidores al adquirir un producto o la prestación de un servicio ignora su procedencia.²⁷

²⁵ Idem, P. 174.

²⁶ En este sentido véase Nava Negrete Justo, "Derecho...." Op. Cit. P. 152.

²⁷ Idem

En el mismo sentido se pronuncia Jaime Alvarez Soberanis, diciendo que hoy en día existen miles de productos y servicios diferenciados por marcas y una cantidad muy grande de empresas, resultando imposible que el consumidor memorice además de las marcas, el nombre de quien elabora o fabrique el producto.²⁸

No dudo que en la actualidad la gran mayoría de los consumidores adquieran marcas sin ni siquiera observar quien elabora o fabrica ese producto, tal vez ni le interesa y sólo adquieren el producto por la marca. Independientemente de esto, la gran mayoría de los productos que consumimos siguen cumpliendo con la función de indicar la procedencia o el origen de los productos, tal vez como prerrogativa que otorga la Ley de Invenciones y Marcas y otras veces porque otras leyes obligan tanto a Comerciantes, Industriales o Prestadores de Servicios a indicar en sus marcas la procedencia del producto, así como alguna otra información comercial complementaria.

Por lo que en mi opinión personal la marca sigue cumpliendo con esta función. Más aún, en el campo de las marcas notoriamente conocidas, es muy importante la función de procedencia ya que, éstas traen a la mente del consumidor la calidad y tipo de mercancías, que por la reputación del fabricante tiene el negocio al que pertenece. Es decir que esta reputación del negocio cobra gran importancia ya que aún antes de ser usada la marca, ya goza de

²⁸ Alvarez Soberanis Jaime, "La Regulación..." Op. Cit. P. 62

un éxito seguro en virtud del esfuerzo que ha hecho el industrial para que su negocio adquiriera un prestigio reconocido en el mercado, por lo que se pone de relieve, una vez más, la importancia de la función que veníamos analizando.²⁹

Además como lo expresa el licenciado Rangel Medina, "la represión de ciertos delitos contra la propiedad industrial, y de las variadas formas de la competencia desleal; lo mismo que el rechazo de marcas imitadoras o la nulidad de los registros otorgados invadiendo por imitación, derechos de tercero, tienen como explicación fundamental el impedir la confusión que los signos imitadores producen acerca de la procedencia de las mercancías. La vasta protección que la jurisprudencia nacional y extranjera otorga a las marcas notoriamente conocidas y la amplia garantía que a dichas marcas concede la legislación, se fincan también en la importantísima función que tiene el signo marcario como agente indicador de la procedencia de los productos que lo ostentan".³⁰

- Función de Garantía de Calidad

Esta función se refiere a que en la marca se indique la calidad del producto o del servicio a que se aplica. Es decir esta función es una garantía para el consumidor, ya que de esta forma va a estar seguro de la clase de producto que va a adquirir; pero también

²⁹ Véase Rangel Medina, "Tratado..." Op. Cit. P.175.

³⁰ Idem. Pág. 176.

representa una garantía para el fabricante y el prestador de servicios ya que a través de la calidad de sus productos o de sus servicios, va a encontrar un medio para distinguirse de sus competidores.

Coincido con Rangel Medina en cuanto a que esta garantía se va a basar en el uso y en la experiencia, y no sobre la ley, ya que ésta nunca puede obligar a un fabricante o a un prestador de servicios a mantener la misma calidad de sus productos.³¹

Este objetivo, de garantía de calidad según la doctrina francesa no tiene una significación jurídica. Esto se debe a que en ocasiones un fabricante utiliza una misma marca para un mismo producto pero con calidades diferentes, es decir que se puede vender bajo una misma marca productos de calidades diferentes.³²

También puede suceder que un mismo producto o servicio sea fabricado o prestado por varios fabricantes o comerciantes, en virtud de licencias de uso que otorgue el titular de la marca que los distingue, trayendo como consecuencia la diversificación de calidades.³³ Aún y cuando el titular debe de cuidar la calidad de los productos de los usuarios autorizados, situación que

³¹ Idem.

³² Chavanne Albert en "Droit de la Propriété", citado por Nava Negrete, Op. Cit. P. 154.

³³ Nava Negrete, Op. Cit. P. 155.

frecuentemente no sucede en la práctica.

Afirma también Nava Negrete, que en cuanto a las marcas notoriamente conocidas, sus titulares emplean estas marcas para otros productos que originalmente protege; y que estos otros productos dejan mucho que desear en cuanto a calidad, por lo que los consumidores al estar frente a una marca de gran renombre, lo único que hacen es comprar signos.³⁴

No dudo que lo anterior llegue a suceder, aunque mi opinión personal es en el sentido de que cuando estemos frente a estos casos debe de intervenir el Estado, para que a través de normas jurídicas regulen o intenten controlar la calidad de los productos ya que el consumidor es quien en última instancia se puede ver afectado por estas situaciones de hecho. Es aquí en donde, este objetivo se convierte en una función social, tal como lo establece el licenciado Rangel Medina, quien establece que esta característica convierte a la marca en una institución de orden público.

Esto último puede explicar que nuestra Ley de Invenciones y Marcas establezca la protección de esta función en su artículo 150 (segundo párrafo) al establecer que:

³⁴ Idem.

"El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país".

Tal vez las medidas de control de calidad que ejerce actualmente el gobierno mexicano , no sean suficientes aunque sí es un avance para proteger al público en general de los abusos que se puedan cometer al no cumplir adecuadamente con esta importantísima función de Garantía de Calidad.

- Función Publicitaria

En la actualidad es incuestionable, la importancia de esta función en las marcas. Ya que en función de ésta, se puede dar a conocer una marca en un plazo de tiempo muy corto, máxime con las técnicas y los medios de comunicación que existen hoy en día.

A través de esta función publicitaria la marca va a atraer a la clientela e incluso contribuirá a conservarla; será un medio de que el público conozca de los artículos que la marca pretende identificar.

La publicidad se referirá al producto mismo, y si es de buena calidad merecerá la aceptación de los consumidores, y 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.³⁵

Es verdad que en la función publicitaria intervienen otros factores como por ejemplo la originalidad de la marca ya que habrá marcas que son tan ingeniosamente escogidas y creadas, que por la sola evocación son atractivas y que por lo tanto la inversión en cuanto a publicidad se refiere será menor que una marca que no tenga fuerza de atracción en sí misma.

Coincido con Nava Negrete al exponer que "dentro del campo económico, la marca es un instrumento indispensable en la distribución de las mercancías y de la promoción de ventas; la marca realiza una función publicitaria importante, de tal suerte que en la economía socialista, la importancia de las marcas no sólo tienen influencia en el plan nacional, sino que también en la exportación. En efecto, la marca represente el vehículo ideal para penetrar en los mercados extranjeros".³⁶

Creo que esta función va a revestir una vital importancia en el campo de las marcas notorias ya que las inversiones que los titulares de estas marcas llevan a cabo en cuanto a publicidad son

³⁵ Rangel Medina, "Tratado..." Op. cit. P. 179.

³⁶ Nava Negrete, Op. Cit. P. 159 y 160.

enormes, llegando incluso estas marcas, a formar un activo valiosísimo y que al ser aprovechadas por terceras personas, que no aportan nada, y si en cambio se ven muy beneficiados, llevan a cabo un perfecto acto de competencia desleal. En este sentido se manifiesta Ascarelli al establecer "la marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad, lo que constituye el problema planteado por las llamadas marcas supernotorias o de alto renombre, problema que, en definitiva, tienen un paralelo en las tendencias que en materia de concurrencia desleal tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria".³⁷

Existen algunos autores que consideran a esta función como "negativa", en este sentido se pronuncia Gabay quien afirma que en cualquier país del mundo no es difícil encontrar ejemplos clásicos de preferencia irracionales del consumidor creados por medio de una promoción masiva de la marca.³⁸ Es decir que se refiere al abuso que hay en los medios masivos de comunicación para utilizar a la marca como un instrumento económico, y que es muy útil para que los consumidores adquieran productos o servicios de forma irracional.

En nuestro país, existen actualmente instrumentos jurídicos que regulan la publicidad e inclusive se han creado organismos públicos

³⁷ Idem.

³⁸ Gabay, M. "Le Rôle de la Marque...."citado por Nava Negrete, en "Derecho...." Op. Cit. P. 160.

tendientes a regular y controlar esta función de la marca.

4) CARACTERES DE LAS MARCAS

Existen ciertos requisitos que deben de reunir las marcas para que cumplan perfectamente con sus funciones, estos requisitos en última instancia, serán los que determinarán si se debe de proteger el uso de dichas marcas.

En la doctrina abundan diferentes criterios para la clasificación de estas condiciones. Aún y cuando existe cierta inconformidad, si difieren en cuanto al modo de clasificarlos y en cuanto al modo de valorar dichos caracteres.

De esta forma el tratadista Rangel Medina elaborará su propia clasificación; que será la que seguiremos; Rangel Medina agrupa estos requisitos en dos categorías:

i) **Caracteres y condiciones esenciales o de validez, dentro de las cuales se encuentran:**

1. El carácter distintivo (distintividad)
2. La especialidad
3. La novedad
4. La licitud
5. La veracidad del signo

ii) **Caracteres accidentales o secundarios:**

1. La apariencia
2. La adherencia
3. La individualidad del signo

i) **Caracteres y condiciones esenciales o de validez, dentro de las cuales se encuentran:**

- **La Distintividad**

Independientemente de la definición que se adopte como marca, o de la finalidad que más justifique su protección legal, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que a la marca debe especializar, individualizar y singularizar.³⁹ Es decir que, en última instancia la marca sirve para identificar un producto o un servicio de los productos o servicios de los competidores.

Por lo que si las marcas no cumplieran con esta condición, confundirían a los consumidores con otras marcas ya existentes, es decir que, en definitiva el destino de la marca está en identificar.

Ahora bien, para que la marca sea distintiva es necesario que reúna el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los

³⁹ Rangel Medina, "Tratado...." Op. Cit. P. 184.

dos integran la condición de signo distintivo.⁴⁰

Nuestra ley de invenciones y marcas expresamente se refiere al carácter de distintividad, al establecer, que puede constituir una marca las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase.

La jurisprudencia, también reconoce el carácter de distintividad de los signos marcarios, así como también lo hace el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies, B) 2).

- La Especialidad

Esta característica, se refiere a que la marca debe de ser original; debe de ser original en cuanto a que se debe de evitar la confusión del público y evitar también que el público pueda reconocer fácilmente el servicio o el producto, al utilizar como marca una denominación o un signo que no sean especiales porque no puedan constituir signos marcarios como lo es por ejemplo un número o un color aisladamente considerados, o los nombres de uso común; en fin el utilizar cualquier signo o denominación que carezca de una originalidad tal, que los distinga fácilmente.

⁴⁰ Rodríguez y Rodríguez Joaquín, "Tratado de ..." Ob. Cit. P. 427.

La especialidad también se refiere a que la marca únicamente se va a aplicar a la categoría de productos o servicios para los que ésta fue creada, es decir que la marca no puede proteger todos los productos o servicios contenidos en el reglamento de la Ley de Invenciones o Marcas, por lo que cualquier persona podrá solicitar el registro de la marca con igual denominación en alguna otra categoría. Aunque como veremos posteriormente, este principio no es absoluto, ya que en lo que se refiere a las marcas notoriamente conocidas sufre una excepción.

- **La Novedad**

Para que una marca cumpla con la función de ser un signo distintivo, es necesario que el signo escogido no haya sido registrado o no se haya usado, para que de esta forma sea una marca que no se confunda con otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios. "La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora."⁴¹

Es así que dentro del trámite de registro de una marca, existe un examen de novedad, en donde el signo que se pretende registrar será comparado con aquellas marcas registradas o en trámite que sean iguales o parecidas, en cuyo caso de encontrarse alguna "

⁴¹ Rangel Medina, "Tratado...." Op. Cit. P. 193.

anterioridad" que la autoridad considere que pueda causar confusión será objetado el registro en virtud de que el signo no es novedoso. La autoridad se fundamentará en la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 91. fracciones XXI y XXII, que establecen que no son registrables como marca:

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

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

Por lo que el examen de novedad a que son sometidas las solicitudes de marca, tiene como finalidad el objetar el registro de una marca en el caso que ya se encuentra registrada o se encuentra en trámite de registro otra marca igual o parecida para proteger los mismos o similares productos, con el objeto de que no existan marcas con igual o similar denominación ya que de subsistir causarían confusión en los consumidores.

Lo anterior también es aplicable respecto de otros signos distintivos tales como los nombres comerciales y los avisos

comerciales, ya que si alguien adopta como marca el nombre o el aviso comercial de un tercero lógicamente puede provocar confusión.

- La Licitud

Para que una marca sea jurídicamente tutelable,⁴² es indispensable que el signo o la denominación susceptible de ser una marca no sea contrario a la ley, a la moral a las buenas costumbres, al orden público o aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

Por lo que aquellas marcas que sean contrarias al orden público, a las buenas costumbres, a la moral o a las leyes prohibitivas, serían ilícitas en virtud de que se está lesionando el interés público, y en cambio lesionan un interés privado las marcas usurpadoras o falsificadas.⁴³

Este requisito de licitud está expresamente reconocido en la Ley de Invenciones y Marcas, en el artículo 91 fracción XVIII, que a la letra dice:

"Art.91. No son registrables como marca:

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

⁴² Nava Negrete, Op. cit. P. 190.

⁴³ Barrera Graf Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, México, 1957. P.294.

Este mismo principio también está reconocido en el plano internacional, en el artículo 6 quinqués b) 3) del Convenio de París.

- **La Veracidad**

Esta característica se refiere a que la marca no debe de contener indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.⁴⁴

Este principio también se encuentra tutelado por nuestra Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 91 fracción XVI, que establece que no es susceptible de constituir una marca, las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

ii) **Caracteres Accidentales o Secundarios:**

- **La Individualidad**

Este elemento significa que la marca debe ser usada por una sola persona. Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo

⁴⁴ Rangel Medina "Tratado...", Op. Cit. P. 197.

que se forma para la defensa de un productor o de un comerciante contra sus competidores.⁴⁵

Es por esto que la marca no puede proteger a la vez productos o servicios de diferentes personas, ya que no cumpliría con la finalidad de determinar la procedencia de los productos o servicios.⁴⁶

Este principio admite excepciones como es el caso de las llamadas marcas colectivas, protegidas por el artículo 7 bis de la Convención de París, en donde por ejemplo una marca colectiva es empleada por pescadores o por productores agrícolas.⁴⁷

- La Apariencia

Este carácter va en contraposición a las llamadas marcas internas u ocultas ; es decir que la apariencia se refiere a que la marca vaya fijada al exterior del objeto.

En la legislación mexicana este elemento está muy relacionado con el uso de la marca, ya que éstas deben de cumplir con una serie de leyendas obligatorias establecidas en la Ley de Invenciones y

⁴⁵ Rouvier, citado por Rangel Medina, "Tratado..." Op. Cit. P. 209.

⁴⁶ Sepúlveda César, "El Sistema Mexicano...", Op. Cit. P. 115.

⁴⁷ Idem.

Marcas y en algunos acuerdos del Ejecutivo.

Así por ejemplo el artículo 119 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca registrada ", o su abreviatura "mar.reg" o las siglas "M.R."

A su vez el artículo 121 de nuestra Ley de Invenciones y Marcas obliga a utilizar la leyenda " Hecho en México" en los productos nacionales en los que se utilicen marcas, registradas o no.

- La Adherencia

El concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara, que no pueda separarse del mismo.⁴⁸

Por lo que la marca cumplirá con sus funciones perfectamente sin que sea necesario que ésta esté adherida al producto, por lo que se puede conceptualizar como uso de la marca, el empleo o referencia que de la misma se haga en papel de correspondencia, facturas, publicidad, etc.⁴⁹

⁴⁸ Rangel Medina, "Tratado..."Op. cit. P. 201.

⁴⁹ Idem, P. 203.

B.- 1) FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

Las distintas fuentes que van a dar lugar al derecho a la marca, van a variar, dependiendo del sistema legislativo que adopte cada país.

En la actualidad, los estudiosos de la propiedad industrial y las legislaciones de los diferentes países reconocen tres sistemas que serán fuente de derechos a la marca; se tratan de:

- El sistema declarativo
- El sistema atributivo
- El sistema mixto

El sistema declarativo, se refiere al uso que se le da a la marca para que éste cree derechos. El sistema atributivo se refiere a que es necesario el registro de la marca para que sea fuente de derechos. Y por último, el sistema mixto incluye tanto el uso de la marca, como el registro de la marca, para que el titular del signo distintivo pueda obtener protección.

Por lo que las fuentes del derecho a la marca serán el primer uso y el registro, aunque éste último se ha generalizado por ser el medio más eficaz para la protección del signo marcario.⁵⁰

⁵⁰ Rangel Medina David, "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", en Rev. Mex. de Justicia editada por la Procuraduría General de la República, número 4, Vol. II, oct.-dic., 1984, México, P. 359.

Analizaremos un Cuarto Sistema, que surge a raíz del artículo 6 bis de la Convención de Paris, y que rompe por completo con los sistemas tradicionales del uso y del registro. Se trata pues de la **notoriedad**, modalidad por la cual también se obtiene el derecho a la marca.

- **El Uso de la Marca como Fuente de Derecho**

Este sistema se basa en el viejo principio general de derecho, el cual establece: "primero en tiempo, primero en derecho".

Es decir que quien primero use la marca, tendrá el derecho exclusivo sobre ésta, es decir, "aquel que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios distinguiéndolos con una marca (no registrada) por un plazo determinado (varía según los países)⁵¹ será quien adquiera la exclusividad a usar dicho signo marcario.

Se presume que la marca elegida, es una idea original, en el sentido de que dicha marca no ha sido usada por un competidor para diferenciar los mismos productos o servicios. Por lo que se debe de considerar que quien creó la marca primero, es quien debe de tener el derecho exclusivo de utilizarla. Ahora bien, para que adquiera este derecho exclusivo, es necesario que la use realmente, que la explote comercialmente, y que además, el signo marcario este plasmado en los productos o servicios que ofrezca.

⁵¹ Nava Negrete Justo, Op. cit.P. 411

Este sistema tiende a desaparecer en la actualidad, en virtud de los graves inconvenientes que presenta, como lo es por ejemplo que el uso de la marca sea limitado, restringido, es decir poco difundido y que únicamente sea conocido por unos cuantos consumidores, y que posteriormente, otra persona utilice esa misma marca para distinguir los mismos o similares productos o servicios, pero empleando medios de comunicación masivos para que la marca la conozca el público en general, invirtiendo para esto fuertes cantidades de dinero y que por una decisión judicial tuviera que abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero.⁵² En este supuesto habría que demostrar la buena o mala fe de quien utilizó la marca después, y además habría que probar que dicha marca se utilizaba con anterioridad.

El sistema norteamericano de propiedad industrial, establece que para que alguien adquiera derechos sobre un signo marcario, es necesario que se obtenga éste a través del uso real del símbolo o signo utilizado para identificar los bienes y servicios de un vendedor y diferenciarlos de sus competidores, en virtud de que la manera de obtener derechos sobre un símbolo comercial, es haciendo uso de éste en calidad de marca, a través de etiquetas adheridas a los productos o de anuncios publicitarios. Por lo que la condición previa a la obtención del registro en los E.U., es que la marca sea utilizada apropiadamente identificando y distinguiendo productos o

⁵²Idem... p. 412

servicios.⁵³

- **El Registro de la Marca como Fuente de Derecho**

Este sistema esta basado en el siguiente principio: "Primero en registro, primero en derecho". Es el clásico sistema atributivo por el cual quien primero registre su marca será quien tenga el derecho exclusivo de usarla.

La titularidad y la exclusividad sobre un signo marcario surge cuando la dependencia administrativa correspondiente⁵⁴ otorga el registro como marca del signo solicitado para distinguir los productos o servicios que en la solicitud se indiquen, previo cumplimiento tanto de los requisitos formales como de los legales.

Por lo que de acuerdo a este sistema el titular de una marca será aquel que primero obtenga el registro y no quien primero la use.

Siguiendo al licenciado Nava Negrete, "este sistema al igual que el anterior, presenta inconvenientes, tales como; puede ser que alguien haya utilizado por largo tiempo la marca y hecho gastos para lanzarla, pero omitió depositarla, en este supuesto si se le da la prioridad al primer depositante, puede suceder que un

⁵³ Miller R. Arthur, Davis H. Michael, Intellectual Property, Ed. West Nutshell, E.U.A. 1985 P. 180, 181.

⁵⁴ En el caso de México la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de SECOFIN.

tercero, de mala fe, se apresure para depositar la marca antes que aquel que lanzó la marca. El tercero vendrá a ser, dentro de éste sistema, titular legítimo de la marca, lo que es desleal".⁵⁵

Este sistema es utilizado por Alemania en donde se ha considerado que el registro tiene el carácter de atributivo del derecho a la marca. El registro crea para el sujeto el derecho de utilizar el signo de modo exclusivo.⁵⁶

También es adoptado por la ley japonesa en materia de propiedad industrial, ya que la persona que primero presenta su solicitud, tiene el derecho al registro, aún cuando un tercero use la marca con anterioridad; y si el tercero, usuario extraregistrado presenta una solicitud con posterioridad, éste estará obligado a discontinuar el uso de la marca, o a obtener permiso del primer solicitante.⁵⁷ Por lo que en Japón los derechos de marca entran en vigor sólo mediante el registro.

Este sistema es el más utilizado ya que, la protección se basa en el depósito de la marca ante una dependencia administrativa. Además de los países señalados es utilizado también por: Argentina,

⁵⁵ Nava Negrete, Op. cit. P. 412

⁵⁶ Breuer Moreno P. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, B.A., 1946. P.197.

⁵⁷ Saburo Kimura, "Renovación de la Marca Registrada en Japón". Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Artística, ene-dic. 1977, No. 29-30 P. 129.

Francia, U.R.S.S., etc.

- Sistema Mixto

"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".⁵⁸

A este sistema también se le denomina Atributivo Diferido, en virtud de que quien adquiera el registro de una marca, no quedará consolidada su titularidad hasta en tanto no transcurra un plazo determinado por la Ley, plazo en el cual, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre que ya usaba con anterioridad la marca registrada, pudiendo por lo tanto, demandar la nulidad de ésta.⁵⁹

A través de este sistema se le reconoce un derecho de exclusividad a quien primero usa la marca, aún y cuando no efectúe el registro; sin embargo, también reconoce un derecho de exclusividad a la persona que efectúe el registro y lo obtenga. Por lo que ambos sistemas serán inter-relacionados por la ley de la materia, a

⁵⁸ Rangel Medina, "La Protección de las Marcas Notorias". op. cit. p. 359.

⁵⁹ Nava Negrete, "Derecho..." op. cit. p. 413

través de plazos, pruebas de uso previo, y la forma de resolver los conflictos que surjan entre usuarios o registrantes que tengan contraposición de intereses. Es así que no se trata de un doble origen del derecho a la marca, sino que es una fórmula encontrada por los estudiosos de la propiedad industrial, para buscar una solución más justa y contrarrestar los inconvenientes tanto del sistema atributivo, como del sistema declarativo.

En nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas, se establece que el derecho exclusivo de una marca se obtendrá mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cumpliéndose con las formalidades y requisitos que establece la Ley y su Reglamento; sin embargo, dicho registro no producirá efecto contra un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro. El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro de la marca, en cuyo caso se tramitará la nulidad de ésta.⁶⁰

⁶⁰ Artículos 88, 89 y 93 de la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976.

Como se observa a través del sistema que adopta México, se combina tanto el derecho nacido por el uso, como el derecho nacido por el registro. Por lo que el derecho a la marca se adquiere mediante el registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero si prueba que ya usaba dicha marca, con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro.⁶¹

Este sistema también a sido adoptado por España, Italia y Uruguay por ejemplo.

- **La Notoriedad de la Marca como Fuente de Derecho:**

El artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, introduce una nueva forma de adquirir el derecho a la marca, paralela a los sistemas de uso y de registro: la notoriedad.

La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a una marca pertenecer al vocabulario de los consumidores.⁶² "La

⁶¹ Nava Negrete, "Derecho de las ..." op. cit. p. 411

⁶² Pillet Antoine, citado por Rangel Medina en "La Protección de las Marcas Notorias en ..." op. cit. p. 366.

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".⁶³

La notoriedad es una fuente de derechos de la marca, en cuanto a que produce consecuencias jurídicas, ya que quien ha conseguido que su marca goce de notoriedad es justo que se le proteja y que por lo tanto, se le otorguen derechos derivados precisamente del esfuerzo que ha realizado para que dicho signo marcarío sea conocido por los consumidores.

En cuanto a esto, el nivel de notoriedad de la marca será importante para que se este en el supuesto de que sea fuente de derechos, en este caso, el artículo 6 bis de la Convención de París establece la condicion de que la marca tenga una "notoriedad preeminente".

Esta "notoriedad preeminente" creo yo que se refiere a que la marca sea conocida para el público en general, pero también se puede referir a que sea familiar para un grupo determinado, al que se aplique esa marca, como por ejemplo, deportistas, profesionistas, etc. Así en diversos países califican la notoriedad de una marca a través de encuestas y establecen que cierto porcentaje del público consumidor sea quien conozca la marca para calificarla con

⁶³ Roubier, citado por Albert Chavanne en "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre" en Rev. Mex. Prop. Ind. y Artística, Año IV, núm. 8. Julio-diciembre 1966, p. 341.

el adjetivo de notoriedad.

Otras legislaciones distinguen entre notoriedad puramente local y notoriedad general, llegando a que exista un conflicto entre estas dos ya que puede suceder que al coexistir el uso de la local en un determinado lugar con el uso de la general en todo el territorio, podría causar confusión entre el público consumidor.⁶⁴

En la legislación Marcaria Mexicana no existe un precepto que expresamente establezca el carácter de Notoriedad como fuente de derechos.

Y en cuanto a la determinación de lo que se debe de considerar notorio, la jurisprudencia mexicana es la que se encarga de describir, en general, lo que debe de entenderse por hechos notorios:

HECHOS NOTORIOS

Es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social, en el tiempo en que ocurre la decisión.

⁶⁴ Ascarelli, citado por Fernández Novoa en "El Nacimiento del Derecho sobre la Marca". Revista de Derecho Mercantil. Vol. XLII, Núm. 102, oct-dic. 1966, Madrid, España. P.180.

Quinta Epoca:

Tomo LXII - Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano

A.D. 399/1956 - Tomás García. 5 votos. Sexta

Epoca, Vo.. I, Cuarta Parte, pag. 115

A.D. 7676/1958 - Sucesión de José J. Rojo. Mayoría de 4
votos, Sexta Epoca, Vol. XXXI, Cuarta parte, pag.
52.

A.D. 5586/1959 - Mosaicos Saborit. 5 votos. Sexta
Epoca, Vol. LI, Cuarta Parte, pag. 9.

A.D. 6553/1959 - Arturo Castillo Díaz. 5 votos. Sexta
Epoca, vol. LX, Cuarta Parte, P. 104.⁶⁵

En lo que respecta a la materia marcaria, la notoriedad ha sido reconocida como fuente de derechos, a través de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa. A continuación transcribo un acuerdo publicado el día 19 de marzo de 1985, en donde el tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, reconoce como fuente de derechos a la notoriedad:

"... 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'

⁶⁵ Jurisprudencia 204 (Sexta Epoca), P. 650, Vol. 3a. Sala, Cuarta Parte, Apéndice 1917-1975.

Bis y 10' Bis de la Convención 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, evitaron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculos para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que cumpla con ese 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 induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal".⁶⁶

Anteriormente, la notoriedad era el fruto de la antigüedad. Actualmente, con los implementos de la vida moderna comercial, la duración ya no es una condición fatal de notoriedad, ya que un producto lanzado con una publicidad estruendosa podrá, rápidamente,

⁶⁶ Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. RA. 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A.- Resuelto el 19 de marzo de 1985.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro O. Góngora Pimentel, Secretario: Guillermo A. Muñoz Jiménez.

imponerse al público. También antiguamente el carácter de notoriedad estaba muy ligado a la calidad del producto o servicio protegido por la marca. Hoy en día, la notoriedad no es más que "el fruto de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad" siendo que en la actualidad la noción de producción en masa y de la publicidad masiva son inseparables de la notoriedad.⁶⁷

En mi personal opinión, el carácter de notoriedad reviste un alto grado de subjetividad, por lo que tanto las autoridades administrativas como judiciales, deben de actuar con cautela, y ante un caso concreto, procurar allegarse todos los medios de prueba necesarios para poder decidir si una marca goza del carácter de notoriedad, para intentar que tanto jueces como autoridades sean más uniformes en sus decisiones.

2) PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD:

Como ya se explico anteriormente, el carácter de especialidad junto con el carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad constituyen las condiciones esenciales de la marca.

"La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge

⁶⁷ Chavanne Albert, "La Marca Notoriamente Conocida o de Alto Renombre" en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y art. año IV, Núm 8, jul-dic. 1966, p. 341.

la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Ello quiere decir que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase"⁶⁸

Por lo tanto este principio es restrictivo al limitar a la marca su protección única y exclusivamente para los productos o servicios que pretende amparar su titular.

La Ley de Invenciones y Marcas, contiene este principio en diversos artículos, como el 90 al referirse a lo que puede constituir una marca, estableciendo en la fracción I:

"I.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase".

Ahora bien, el principio de especialidad no nada más debe de operar para productos o servicios idénticos, sino que debe de ir más allá y proteger también productos o servicios similares.

⁶⁸ Rangel Medina David, "La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana" en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art. Año X, núm. 20, jul-dic. 1972, p. 183.

Lo anterior esta reconocido en la Ley de Invenciones y Marcas en los articulos 210 fracción II y 211 fracción IV, que a la letra dicen:

"Art. 210.- Son infracciones administrativas:

II. Usar una marca parecida en grado de confusión, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada".

"Art. 211.- Son delitos:

IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja".

Por lo que como se desprende de los articulos antes citados, el titular de una marca registrada podrá ejercitar acciones para perseguir usos no autorizados de la misma marca u otra similar en grado de confusión para ser aplicadas a los mismos o similares productos o servicios.

Por lo que "en el plano profesional, la marca sólo crea un derecho exclusivo en el campo de 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 confusión⁶⁹ en virtud del principio de especialidad.

Ahora bien, si se aplicara estrictamente el principio de especialidad conduciría a verdaderos fraudes y daría lugar a abusos que deben de ser combatidos. Por ejemplo que un comerciante aprovechándose del éxito y de la fama de una marca registrada para ropa, la deposite para algún producto de otra naturaleza. En este sentido se estaría aprovechando del éxito de la marca reproducida, beneficiándose del prestigio y de la notoriedad de la marca registrada para ropa.

Es por lo anterior, por lo que el principio de especialidad no puede ser absoluto, "entre más conocida es una marca, es más extenso el derecho a su protección".⁷⁰

Precisamente las marcas notorias rompen con la rigidez de este principio, ya que gozan de un tratamiento privilegiado, por lo que una marca notoriamente conocida, será protegida aun tratándose de artículos de servicios contenidos en otras clases de la clasificación oficial.

⁶⁹ Chavanne Albert "Las Marcas Notoriamente" op. cit. p. 339.

⁷⁰ Idem... p. 344

Las marcas notoriamente conocidas son la excepción al principio de especialidad, ya que su protección se extiende inclusive a productos o servicios completamente diferentes de los que la marca ampara, en virtud de que crea una confusión en cuanto al origen del producto o servicio. Es más, es a todas luces injusto que se le conceda a un tercero una marca que goza de un gran prestigio, para ser registrada en una clase diferente o parecida de la que originalmente la marca notoria este registrada, ya que el tercero actuando de mala fe, pretende tomar ventaja del prestigio de la marca notoriamente conocida.

En Brasil, a reserva de profundizar más en el tema, existe una disposición en el Código de Propiedad Industrial, la cual establece que cuando se considera a una marca como notoria, está, estará protegida en todas las clases, para evitar la reproducción o imitación y evitar la confusión que se puede provocar cuando terceros, de mala fe, pretendan tomar ventaja del prestigio de las marcas notorias.⁷¹

En México los tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa han dictado diversas tesis en relación con el principio de Especialidad. Cabe señalar el caso de la marca

⁷¹ Hissao Arita y Helson Braga. "La Protección de las Marcas Notorias en el Brasil", en Revista del Derecho Industrial No. 14, Año 5, mayo-agosto, Bs. As. Arg. 1983. P.259.

CRAYOLA⁷² fallado por el Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde la Oficina de Marcas, negó la declaración administrativa de nulidad de la marca CRAYOLA para distinguir tintas y objetos entintadores, por considerar que no hay confusión con un registro anterior con idéntica denominación aplicada a lápices y artículos de escritorio.

El Juez de Distrito confirmó la negativa de nulidad tomando en cuenta que aunque las marcas sean las mismas, los artículos que ampara se hallan en clases distintas de las contenidas en el artículo 71 del Reglamento.⁷³ Como se puede observar hasta aquí, tanto la oficina de Marcas como el Juez de Distrito están aplicando el principio de especialidad en un sentido muy estricto, muy cerrado.

En la revisión, el Tribunal Colegiado revocó dicha sentencia y ordenó se declare nulo el registro de la marca CRAYOLA expedido posteriormente, alegando que:

"La clasificación que se contiene en este dispositivo legal no puede servir de base para establecer la semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas clases, ya que éstas sólo se hicieron con el

⁷² Citado por Rangel Medina en "La Especialidad..." op. cit. p. 189.

⁷³ Idem p. 190

fin de facilitar la tramitación del registro de las marcas, pero no para establecer la diferencia estricta de los productos clasificados. Además, ha declarado que, a pesar de que una marca CRAYOLA ampara artículos de la clase 37 y la otra artículos de la clase 11, las mercancías no son distintas por el simple hecho de que su clasificación lo sea, pues pueden obtenerse por el público en los mismos establecimientos comerciales y pueden inducir a confusión a sus consumidores por la creencia de que una sola marca con prestigio ya reconocido, ampara los similares productos puestos a la venta bajo una misma marca, razón por la que ante la similitud indicada, procede nulificar el registro de la segunda marca CRAYOLA".⁷⁴

Es de hacer notar que en este caso el Tribunal Colegiado aplicó principios de sentido común, ya que determinó atinadamente la similitud que existían entre los productos que amparaban las clases 37 y 11 de la antigua clasificación, y fundamentándose en el prestigio de la marca CRAYOLA para lápices y artículos de escritorio, negó la segunda marca por considerar que se estaba haciendo uso del prestigio de la primera marca y además por considerar que de existir la segunda marca, con idéntica denominación, induciría al público al error o confusión.

⁷⁴ Amparo en Revisión 387/72, de fecha 11 de septiembre de 1972. Citado por Rangel Medina en "La Especialidad..." op. cit. p. 190.

3) PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA MARCA:

"En el ámbito territorial, una marca sólo está protegida en los límites del territorio del país donde ha sido depositada. Fuera de ese territorio, es un res nullius que no importa quien se pueda apropiar. Este es el principio de territorialidad de la marca".⁷⁵

De acuerdo con este principio, la protección de la marca esta delimitada a los límites del país en donde se efectuó el registro, por lo que si se registra una marca en México, los efectos de dicho registro se extenderán únicamente a la República Mexicana. Si se quiere que el derecho sobre esta marca sea respetado en Estados Unidos o en Japón, se tendrá que registrar la misma marca en cada uno de dichos países. Por lo que el principio de territorialidad delimitará el ámbito de validez de la marca a las fronteras del país donde se tiene registrada.⁷⁶

Por lo tanto el derecho al uso exclusivo de una marca únicamente podrá hacerse dentro del ámbito territorial en el que esta registrada dicha marca.

Como se vio anteriormente, la protección que confiere la Ley a las marcas, se encuentra delimitada tanto por el principio de

⁷⁵ Chavanne Albert en "Las Marcas Notorias..." op. cit. p. 339

⁷⁶ Rangel Medina, en "La Protección..." op. cit. p. 360.

Especialidad como por el principio de Territorialidad.

Como ya observamos, la aplicación tan rígida del principio de especialidad puede provocar abusos, situación que también se presenta en el principio de Territorialidad, ya que imaginemos que un comerciante se aprovechará del prestigio de una marca extranjera que no estuviese registrada en México, y que llevara a cabo el registro de dicha marca en el país. Lógicamente este comerciante sin escrúpulos, se esta aprovechando de la celebridad y de la publicidad que ya tiene esa marca en algún otro país, por lo que esta cometiendo un acto que no debe de ser permitido, ya que ocasionará fraudes en perjuicio de los consumidores.

Razón por la cual, el principio de Territorialidad, al igual que el principio de especialidad, admite excepciones en las marcas que son consideradas notoriamente conocidas, rompiendo una vez más con la rigidez y el tradicionalismo que rige a los dos principios mencionados. "La notoriedad de la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de ésta. Su irradiación 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"⁷⁷

⁷⁷ Chavanne Albert en "Las Marcas..." op. cit. p. 344

Aunque hay que recordar que aún y cuando la marca pueda ser usada en cualquier parte del mundo la protección que le da el uso exclusivo de la marca al titular del registro, tiene el límite de que se debe de ajustar a la ley nacional en el que obtuvo el registro.⁷⁸ Es decir la prerrogativa de ser titular de una marca notoriamente conocida no es tan absoluta, sino que deberá de adaptarse a la ley local del país en donde su marca esta registrada, o en donde este solicitando alguna acción de nulidad para reprimir el uso indebido que se le este dando a dicha marca.

En cuanto a lo anterior, existe una doctrina encabezada por Alemania sobre la "universalidad de los derechos marcarios" basados en el libre mercado, doctrina que no ha tenido éxito en virtud de la oposición de diversos países.

Es así que el artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, aporta una solución a los inconvenientes que puede dar lugar la aplicación tan estricta del principio de territorialidad.

Por último, conviene señalar que el efecto derogatorio del principio de territorialidad se limita a las marcas notoriamente conocidas utilizadas para productos idénticos o similares, es decir que, obedece a los límites establecidos por el principio de

⁷⁸ Arno A. Blum, "Territoriality of Trademark Rights" Israel Law Review, Vol. 6, No. 1, January 1971, p. 20

especialidad de la marca.

4) CONCEPTO DE "MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA"

Se ha mencionado en diversas ocasiones y como excepción a los principios de territorialidad y de especialidad las llamadas Marcas Notorias. ¿Pero en que consisten estas marcas?

A continuación y de una manera ilustrativa mencionare algunos conceptos que los estudiosos de la Propiedad Industrial han dado en relación con este tipo de marcas.

Ives Saint Gal, propone la siguiente definición:

"Se entiende por marcas notorias aquellas que son conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad excepcional. Sin embargo, deben ser conocidas de manera que disfruten de un renombre suficiente acusado ante una amplia clientela (o si se prefiere el "gran público") cuando se trata de productos de consumo corriente, o cuando menos ante la clientela, de un cierto círculo cuando se trata de productos considerados de lujo o de alto tecnicismo."⁷⁹

⁷⁹ Saint Gal Ives, "La Protección de las Marcas Notorias en Derecho Comparado" Estudios de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor en Homenaje a Stephen P. Ladas, México 1973, p. 390.

Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional (C.C.I.) ha considerado que:

"Es notoriamente conocida una marca que, por la intensidad del uso o de la publicidad de que ella es objeto, se ha impuesto a la atención del gran público".⁸⁰

El Tribunal de Alta Instancia de París propone la siguiente definición:

"La marca notoria es una marca que tiene por objeto, en todos los países, un uso de larga duración, que ha gozado de una explotación constante, masiva y que, más generalmente, es conocida por una amplia fracción del público como gozando de una reputación de primer orden".⁸¹

En el plano económico A. Pillet estima que:

"La notoriedad es factor del conocimiento que los consumidores tienen de una marca, el hecho de pertenecer una marca al vocabulario de los consumidores y de

⁸⁰ Idem.

⁸¹ Sentencia del 7 de noviembre de 1970 (C.F.P.I.B.D. 1971, III, 99) citada por Saint-Gal Ives, op. cit. p. 390.

permitirle, en consecuencia, cambiar sus puntos de vista al respecto".⁸²

Algunos autores establecen diferencias en cuanto a terminología, ya que algunos discuten que se deben de llamar "marcas notoriamente conocidas", otros creen que la expresión apropiada son "marcas de gran renombre", "marcas de renombre universal", "marcas mundiales", "marcas famosas" o simplemente "marcas notorias".

Hay inclusive autores que distinguen entre unas y otras, así por ejemplo establecen que hay diferencias entre las "marcas notorias" y las "marcas de alto renombre".

Coincido con Rangel Medina al afirmar que "tal controversia no es relevante y se trata, en rigor, de una cuestión de semántica, ya que en última instancia, todas esas locuciones y otras parecidas, son sinónimas, y así deben manejarse, sin restringir su empleo a nada que no implique la popularidad de la marca."⁸³

Cabe decir que la Convención de París no da una definición de lo que debe de entenderse por marca notoria, mucho menos la encontraremos en nuestra Ley de Invenciones y Marcas.

⁸² Pillet A. "Les grandes Marques" citado por Saint-Gal Ives, Idem.

⁸³ Rangel Medina David, "La Protección..." op. cit. p. 366

Aunque de los conceptos antes mencionados se pueden desprender ciertos elementos que pueden dar la pauta para saber cuando estamos frente a una marca notoriamente conocida.

Estos elementos pueden ser:

- i) La notoriedad preeminente.- La marca debe de ser familiar para el público en general.
- ii) La singularidad de las marcas notorias frente a las demás marcas.
- iii) La originalidad, en cuanto a que una marca notoria no puede incluir una palabra que se asemeje a una designación descriptiva.
- iv) La marca notoria casi siempre tiene reputación internacional, ya que el prestigio de ésta se extiende más allá de las fronteras de su país de origen.
- v) Casi siempre debe de estar ligada a una calidad excepcional, aunque esto puede ser muy relativo.
- vi) La antigüedad de la marca puede constituir un elemento de notoriedad.
- vii) La notoriedad de una marca puede ser evaluada en función de la importancia de su uso (uso constante).⁸⁴

⁸⁴ Los anteriores elementos están basados en los mencionados por Hissao Arita y Braga Helson en "La Protección de las marcas Notorias en el Brasil". op. cit. p. 253.

5) FUNDAMENTOS PARA LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE
CONOCIDAS

Como se analizo anteriormente la proteccion que la ley otorga a las marcas esta delimitada en su extension por la aplicacion de los principios de territorialidad y de la especialidad.

Sin embargo, el poder de identificacion y atraccion de ciertas marcas llamadas notorias -ocurrido principalmente gracias a los recursos de la publicidad moderna- impone la necesidad de extender la proteccion de esas marcas más allá de los límites establecidos por esas reglas internacionales del derecho.⁸⁵

"La teoría de la marca de gran notoriedad postula una proteccion amplia para aquellos signos que, gracias a un uso intensivo y a una publicidad considerable, son conocidos en un pais dado como designando un producto preciso y bien determinado".⁸⁶

La justificacion para ampliar la proteccion de las marcas notorias se basa en evitar actos de competencia desleal, evitar abusos que afectan tanto a los titulares de dichas marcas, como al público en general. La proteccion excepcional de una marca notoriamente

⁸⁵ Pérot-Morel, Marie Angel "La Proteccion Internationale des Marques Notoires" Journal Du Droit International, Vol. 107, No. 2, Avril-Mai-Juin 1980 (Paris, Francia).

⁸⁶ Aracama Zorraquin Ernesto, "La Proteccion de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos", en Rev. Mex. Prop. Ind. y Art. Año IV, Num. 8, jul-dic. 1966, p. 373.

conocida esta justificada ya que como afirma Bodenhausen, "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 de los que pueden ser inducidos a error."⁸⁷

Coincido con el licenciado Rangel Medina en que también sirve de fundamento el proteger el trabajo honesto, y el evitar que alguien se apropie indebidamente de los signos de propiedad de otro, prevaleciendo siempre el respeto a los derechos que otro haya adquirido a través de su trabajo.⁸⁸

Imaginemos todo el esfuerzo que necesita el titular de una marca para que llegue a ser considerada como "Notoriamente Conocida". Entre otras cosas además del registro de la marca en el país, en donde establezca relaciones comerciales, necesita establecer una organización de ventas en dicho país, necesita realizar grandes gastos publicitarios para dar a conocer sus productos o servicios, debe de realizar un esfuerzo para establecer un control de calidad uniforme de los productos o servicios amparados por su marca, en fin, necesita realizar una gran labor que en la mayoría de los casos implica muchos años de arduo trabajo.

⁸⁷ Bodenhausen, G.H.C. "Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967". BIPRI, Ginebra, Suiza, 1969. p. 98 y 99.

⁸⁸ Rangel Medina David, "La Protección..." op. cit. p. 368.

En cambio la persona que sin escrúpulos se aproveche de una de estas marcas no necesitará mucho trabajo, y en cambio, sus ganancias serán muy grandes, ya que, venderá los productos o servicios a un precio menor, con una calidad inferior a la de la marca imitada o falsificada, encontrará gran demanda, no necesitará realizar gastos de publicidad y ni mucho menos intentar registrar su marca.

En fin, como se puede observar por equidad y por justicia, las llamadas marcas notorias merecen de una protección más amplia en contraposición a las marcas comunes, (que no por esto no merecen protección), para evitar actos deshonestos y fraudes a la ley, que en la mayoría de los casos, derivan en actos de competencia desleal.

El Lic. Horacio Rangel Ortiz habla de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas, ya que "interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por

terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas".⁸⁹

⁸⁹ Rangel Ortiz Horacio, "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas", en el Foro, órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Octava Epoca, tomo I, No. 2, 1988, p. 77.

CAPITULO II: ANTECEDENTES DE LA PROTECCION DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS

1) EL CONVENIO DE PARIS

Es sumamente importante la protección que requiere la marca dentro del Comercio Internacional; aunque las regulaciones a la marca varían de un país a otro, esto en virtud de la existencia de diferentes sistemas legislativos en las diversas naciones que comprenden el mundo contemporáneo. Así, el nacimiento del derecho a la marca, las formas necesarias para obtener su registro y las diversas modalidades referentes a su protección quedan sujetas a exigencias que frecuentemente cambian de una legislación nacional a otra.¹

Por lo anterior, es necesaria la unificación de leyes, en donde exista un mínimo de principios que sean comunes a los muy variados sistemas de derecho existentes, así, "la protección a la propiedad industrial trasciende las fronteras naturales; de que las personas y compañías que operan en el comercio internacional necesitan protección sobre bases de armonía internacional, seguridad y uniformidad."²

¹ Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcario", Editorial Libros de México, S.A., México, 1960. Pag. 61 y 62.

² Ladas P. Stephen, "Los Países Latinoamericanos y el Convenio de París". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Art. Año III No. 6, julio - diciembre, 1965. Pág. 252.

Razón por la que se pensó en un régimen internacional que proteja la Propiedad Industrial, manifestándose en un Convenio Internacional. Instrumento que tiene por objeto establecer un mínimo de reglas que son observadas por los países firmantes de dicho Convenio, y que además en un momento dado, queda abierto para que nuevos adherentes apliquen estas normas.

Lo anterior tuvo como resultado "La Convención de Unión de París, para la Protección de la Propiedad Industrial" de 1883, el cual es "el documento más importante del régimen internacional de la propiedad industrial y constituye una solución inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión".³

Este Convenio ha progresado conforme el tiempo ha transcurrido, tomando los adelantos que han surgido y adecuándose a las necesidades de la época, progreso que ha tenido lugar a través de las Revisiones.

El Convenio y el "Protocolo de Clausura"⁴ se concluyó el 20 de marzo de 1883. Se efectuó la primera revisión el 14 de diciembre de 1900 en Bruselas. Posteriormente en Washington el 2 de junio de

³ Sepúlveda César, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México. P. 8.

⁴ Forma parte integrante del Convenio, véase Rangel Medina David, en Tratado... Ob. Cit. P. 64.

1911 y le siguió la de la Haya el 6 de noviembre de 1925. Continuó en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y finalmente en Estocolmo en 1967.

Por lo que el Convenio contiene la suficiente flexibilidad para irse ajustando por sí solo a las necesidades del progreso técnico industrial y para sortear las complicaciones que el activo intercambio internacional pudiera ir imprimiendo a los textos legales de cada Estado.⁵

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pretende abarcar tanto las creaciones nuevas, incluyendo patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales, como los signos distintivos tales como las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen, así como también incluye la represión a la competencia desleal; es decir abarca a la propiedad industrial en un sentido amplio.

Dentro del contenido del Convenio se establecen diversas disposiciones las cuales mencionaré a continuación, limitándome al área de las marcas, que es sobre lo que versa el presente trabajo:

- a) El "Trato Nacional" a los súbditos de los países de la Unión: que en pocas palabras establece que los habitantes de cada uno de los países firmantes gozarán de la misma

⁵ Sepúlveda César, Ob. Cit. P. 6.

protección y de los mismos privilegios que cada uno de los países otorgue a sus propios nacionales. Incluyen o similan a los nacionales de países no firmantes pero que tengan establecimientos industriales o comerciales o que estén domiciliados en el territorio de alguno de los países firmantes.

- b) EL DERECHO DE PRIORIDAD, se basa en existir un lapso de tiempo entre la fecha en que se solicite por primera vez algún derecho de propiedad industrial y la fecha en que se presente a registro en algún otro país miembro de la Unión, por lo que se le concede un cierto período de tiempo para solicitar el registro en los otros países contratantes y de esta forma, basándose en la primera solicitud se retrotraigan los efectos de las ulteriores solicitudes a la fecha en que hizo la primera solicitud. Así por ejemplo suponiendo que una persona "X" solicite por primera vez el registro de una marca dentro de alguno de los países miembros de la Unión, tendrá un plazo de seis meses para presentar en México el registro de dicha marca, y en ese plazo no se le podrá conceder el registro a una tercera persona que solicite una marca con la misma denominación, por lo que de concederse el registro al primer solicitante, se

tendrá por fecha legal aquella en que se solicitó por primera vez.

- c) En materia de Marcas el Convenio establece que las condiciones de registro serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional, es decir que se deja que cada país legisle en materia de marcas (y de propiedad industrial) como más le convenga, aunque el mismo convenio establece ciertos principios generales o directrices que no pueden estar en contradicción con lo que se legisle nacionalmente.

Además existen otras disposiciones en materia de marcas tales como la protección de las marcas notoriamente conocidas, las cuales son el tema del presente trabajo y que profundizaré más adelante; se protegen también las marcas colectivas, las marcas de servicio, la transferencia de las marcas, etc.

2) LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO DE PARIS:

México se adhirió a la Convención de París, el 7 de septiembre de 1903, es decir que nuestro país forma parte de la Unión desde hace 87 años, que fue cuando suscribió el texto de Bruselas y que posteriormente el Senado ratificó la unión del Ejecutivo a dicha Convención.

A partir de que México forma parte de este Convenio, se ha adherido a todas y cada una de sus revisiones, incluyendo la última, que fue la que tuvo lugar en Estocolmo en el año de 1967, y que es el texto que actualmente está vigente, que fue publicado en México, en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de julio de 1976.⁶

Fue sumamente importante la adhesión de México al Convenio de París, ya que desde su inicio el sistema mexicano de propiedad industrial se ha adaptado y se ha actualizado conforme han surgido las revisiones; encontrándose omisiones graves como lo fue, por ejemplo, en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la no inclusión dentro de la Ley, en lo referente a la protección de las marcas notorias, prescritas en el artículo 6 bis de la Convención.

Independientemente de esto, coincido con el licenciado Sepúlveda al afirmar que: "Cada vez que se ha creado en México un ordenamiento sobre patentes, marcas y otros derechos afines, o cuando se han introducido reformas; ello ha descansado cada vez en las modernizaciones de la Convención"⁷

También es importante el señalar que desde el año de 1903 y más todavía, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Convenio de París, forma parte

⁶ Diario Oficial de la Federación, del 27 de julio de 1976.

⁷ Sepúlveda César, Ob. Cit. P. 35.

integrante de nuestro derecho, ya que el artículo 133 Constitucional, claramente establece que:

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

Es decir, que conforme al artículo antes citado, el Convenio de París tiene el rango de Ley Federal y por tanto los jueces y las autoridades administrativas tienen la obligación de cumplirlo; aún y cuando en la práctica sucedan casos distintos. Por lo que el Convenio de París contiene disposiciones que deben de producir efectos sobre los habitantes del país .

En la práctica muchas veces hay cierta resistencia ya sea por ignorancia o por un sentido "nacionalista" de aplicar el Convenio, quizás sea por ser algo desconocido o algo en donde no intervinieron, pero lo cierto es que existen varias ejecutorias en el sentido en que el Convenio de París es derecho vigente en la

República Mexicana, dándole el carácter de Ley Federal. Así por ejemplo:

"522.- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.

Como el Convenio de Paris de 31 de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, en consecuencia, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 72, Pág. 23. Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 votos.

Esta tesis apareció publicada, con el NUMERO 421, en el Apéndice 1917-1985, TERCERA PARTE, Pág. 751."

3) EL ARTICULO 6 BIS DE LA CONVENCION DE PARIS

Las teorías tradicionales sobre la conceptualización de lo que debe de entenderse por marca, se han dejado atrás y se ha ido evolucionando en razón de la práctica comercial y a la doctrina sobre este materia.

Es así que en la actualidad existen marcas que reuniendo ciertas características, han roto por completo todo lo tradicional y reciben actualmente una protección más amplia tanto por los

Convenios internacionales como en ocasiones por las leyes nacionales.

Y precisamente quiero hacer referencia a las marcas notoriamente conocidas o marcas notorias, que son el objetivo del actual trabajo, las cuales han reformado los restringidos conceptos clásicos que se tenían en materia marcaría.

Para esto ha sido necesario el penetrar al arraigado formulismo que existía a través del convencimiento basándose en normas naturales y en principios generales tales como "el proteger el trabajo honesto y la obligación de poner a los consumidores al abrigo de una indebida explotación"⁵ y esto surgía en la antigüedad ya que las leyes de las marcas constituían instrumentos de despojo y de explotación ilícita al público.

En virtud de lo anterior fue necesario que cuando la marca fuese "Conocida" se le diese una protección especial, inclusive se sabe que en 1907, en Alemania, los Tribunales del imperio ordenaron la cancelación de una marca conocida ya que quien había obtenido el registro no era el legítimo propietario y precisamente la sentencia fue fundada en principios generales de Derecho que se desprendían del Código Civil Alemán.

⁵ Sepulveda César, "La Discusión sobre las llamadas "Marcas Notorias" o "Marcas de Gran Renombre", Revista de la Facultad de Derecho en México, Tomo VIII, Enero, Marzo, 1958, Num. 29, P. 28.

Y precisamente la sentencia dictada por el tribunal alemán fue lo que provocó que los técnicos de la propiedad industrial, especialmente los delegados franceses, propusieron en el año de 1911, cuando tuvo lugar la Revisión en Washington del Convenio de París la siguiente fórmula:

"El Jurisdicionado de un país unionista que hubiere hecho un depósito regular conforme a la leyes de su país, y hubiese hecho uso de la marca en un segundo país con anterioridad a un registro ahí efectuado, podría seguir usando esa marca indefinidamente"⁹

Como aún no era bien comprendido el problema que se estaba solicitando, y además al haber oposición por dos naciones, la postura ni siquiera fue discutida.

Y no fue hasta 1920, después de la Primera Guerra Mundial, cuando la "Comisión Profesional Económica y Financiera" establecida por la Sociedad de Naciones para ayudar a la realización del establecimiento económico y comercial del mundo, llevo a cabo una encuesta en varias naciones sobre el problema de la competencia desleal, especialmente, el aprovechamiento de las marcas de otro, en donde se obtuvieron datos importantísimos con respecto a este problema.

⁹ Actes de la Conference Riunie a Washington, citado por Sepúlveda César en "La Discusión sobre las llamadas "Marcas Notorias o "Marcas de Gran Renombre", Ob. cit. P. 31.

Este comité provisional se convirtió en un "Comité Económico" y tomando los datos y las proposiciones de las naciones que fueron objeto de la encuesta, propusieron el siguiente proyecto:

" Los Estados contratantes convienen en impedir: El registro, a título de marca de fábrica, de la marca o de la imitación de una marca de fábrica perteneciendo a un jurisdiccional de otro Estado contratante, sin su autorización, cuando dicha marca es bien conocida de aquel que hace el depósito o de los comerciantes (en general) en el Estado donde se desean registrar para aplicarse a las mismas mercancías o a las mercancías de una naturaleza análoga".¹⁰

Esta propuesta fue presentada en la Conferencia de Expertos Técnicos para el Estudio de la "Competencia Desleal" que se reunió en Ginebra del 5 al 10 de mayo de 1924.

Posteriormente, esta conferencia de Expertos revisó el texto anterior haciéndolo más preciso, elaboró un proyecto de tratado para reprimir la competencia desleal. Este proyecto fue el siguiente:

¹⁰ Wassermann, M., Lettre D' Allemagne en Propriété Industrielle, citado por Sepúlveda César en "La Discusión..." Ob. Cit. P. 32.

" Los países contratantes convienen en impedir el registro o de proveer la invalidación de toda marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en el comercio como la marca de un jurisdiccional de otro país; deberá concederse un plazo mínimo de 5 años a los interesados por reclamar la cancelación de marcas así registradas".¹¹

Es así, que como consecuencia del gran desarrollo que sufrió el Comercio Internacional, después de la Primera Guerra Mundial, surgió esta proposición de tratado en contra de la competencia desleal, Proyecto que más tarde sería adoptado por la Convención de Unión de París.

4) REVISION DE LA HAYA EN 1925

Años más tarde a que tuvo lugar la Conferencia de Expertos Técnicos para el estudio de la competencia desleal, se reunieron en la Haya para revisar y modernizar el texto de la Convención de Unión de País de 1883.

En esta revisión considerarán el texto propuesto por la Conferencia de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal, a la que ya hice referencia en el punto anterior surgiendo el

¹¹ Propriété Industrielle, citado por Sepúlveda César en "La Discusion..." Ob. Cit. P. 32.

Artículo 6 bis el cual quedo de la siguiente manera:

"Artículo 6 bis.- Los Países contratantes se comprometen a rechazar o a invalidar, ya de oficio si la legislación del país lo permite, ya a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que fuese la reproducción o la imitación susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del Registro estimare ser allí notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccional de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o de un género semejante.

Se deberá conceder un plazo mínimo de tres años para reclamar la cancelación de esas marcas. El plazo correrá desde la fecha del registro de las marcas. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las marcas registradas de mala fe".¹²

Es decir que en esta Revisión de la Haya únicamente se modificaron de la anterior propuesta, las frases "impedir el registro" y "proveer la nulidad", por "rehusar" o "invalidar". También se le agregó, que la nulidad podría hacerse de oficio. Términos que ya se encontraban en el contenido del Artículo 6o. de la Convención de

¹² Actes de la Haya, citada por Sepúlveda César en "La Discusión...", Ob. Cit. P. 33.

la Unión de París.

México se adhirió a las reformas de la Haya y fueron publicadas en el Diario Oficial del 30 de abril de 1930, por lo que la protección de las marcas notoriamente conocidas están protegidas en nuestro país, desde que México se adhirió a las reformas de esta Revisión.

Cabe resaltar que esta disposición contiene una innovación de gran relevancia, ya que de la lectura de este artículo 6 bis se desprende que existe una nueva fuente de derechos marcarios, y ésta es: la notoriedad; además del uso y del registro. Esta nueva fuente de derechos choca con el rígido sistema tradicional en donde se consideraba que el primer uso o el registro eran o debían de ser los únicos medios a través del cual se podría obtener la protección de estos signos distintivos.

Sin embargo, con esta gran innovación, el dueño o el titular de una marca notoriamente conocida, puede invalidar el registro de esa marca en otro país, sin la necesidad de que la este usando en ese país o que la haya registrado. O inclusive tiene la ventaja de que la autoridad rechace solicitudes o invalide registros de oficio, en el caso de que la autoridad considere que se trata de una marca notoria, y sin la necesidad de que el interesado haya hecho alguna gestión.

Creo yo, que este artículo cumplió con las necesidades de la época y fue un instrumento para intentar frenar las prácticas deshonestas que se suscitaron al aprovecharse de marcas famosas y con esto producir confusión en los que en última instancia salen perjudicados: los consumidores.

5) REVISION DE LONDRES EN 1934

Una vez más y con objeto de modernizar el artículo 6 bis de la Convención de París, se reunieron para reformarlo de nueva cuenta.

En esta ocasión la delegación norteamericana propuso un proyecto, en donde se nota claramente la evolución conceptual de la marca notoria, misma que a continuación transcribo:

- "1. Los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a solicitud de la parte interesada, el registro, o a impedir el empleo de una marca que constituya la reproducción, la imitación o la traducción susceptible de crear una confusión con una marca que la autoridad competente del país del registro estime ser notoriamente conocida en los círculos industriales o comerciales interesados en ese país como siendo ya la marca de una persona admitida a gozar de los beneficios de la presente Convención y utilizada para una clase de

productos idénticos o similares. Igual cosa será cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear una confusión con ella.

2. La anulación o la prohibición de uso se declararán igualmente si la parte interesada prueba que la persona que ha obtenido el registro, realizado el depósito o hecho el uso de la marca falsificada o imitada, conocía la existencia y el empleo anteriores, en un país de la Unión, de la marca falsificada o imitada.
3. Debera concederse un plazo mínimo de siete años para reclamar la anulación o la prohibición de emplear las precitadas marcas. El plazo empezará a correr, en lo que se refiere a la anulación, desde la fecha del registro, y en lo que se refiere a la prohibición de uso, desde la fecha en que ha comenzado la explotación ilícita de la marca. No correrá el plazo para demandar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
4. Todo registro, depósito o empleo, en un país de la Unión, por el agente, el representante o el cliente de una persona que haya adquirido, por virtud de un registro, de un depósito o de un empleo anteriores el derecho de esa

marca, será anulado en otro país de la Unión, o rehusado o prohibido, según el caso, a solicitud de la persona que goza de la prioridad del derecho. Este último podrá obtener la protección de su marca y esa protección será considerada como dando nacimiento a la fecha de depósito de la solicitud del registro o del primer empleo de la marca por los mencionados agentes, representantes o clientes".¹³

Siento que esta propuesta pudo causar a los demás países miembros, cierto temor en virtud de las ventajas que se le pudiesen haber dado a los norteamericanos (en este caso) en los demás países extranjeros.

Además de que es una disposición demasiado adelantada para la época, razón por la cual, tal vez no encontró un apoyo por los demás países. Sin embargo, creo que es una disposición muy práctica y con una técnica muy bien elaborada y aún y cuando el párrafo cuarto, en principio nada tiene que ver con las marcas notoriamente conocidas, es importante el recalcar el sentido práctico y previsor, que inclusive fue incluido tanto por el Estado Mexicano en la Ley de la Propiedad Industrial del 10. de enero de 1943, como en la actual Ley de Invenciones y Marcas, en lo que

¹³ Actes de la Conference Reunié a Londres, Berna. Citado por Sepulveda César en "La Discusión..." Ob. Cit. P. 32 a 34

respecta a su artículo 147, fracción VII que a la letra dice:

" El Registro de una marca es nulo:

VII. Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe".

Es así como la Revisión de la Convención en Londres no hizo caso de la propuesta Norteamericana, señalada anteriormente, por lo que finalmente el artículo queda como sigue:

"Artículo 6 bis. Los países de la Unión se comprometen a rechazar o anular, bien sea de oficio, si la legislación del país lo permite, o bien a petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea reproducción o imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país estime ser notoriamente conocida en él como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de la presente Convención y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya reproducción de una marca notoriamente conocida o una

imitación susceptible de crear confusión con esta...".¹⁴

Como se observa, las modificaciones que se vertieron en este artículo 6 bis en la Convención de Londres, fueron escasas. En parte porque faltaban trabajos e investigaciones sobre el problema de las marcas notoriamente conocidas. Solo se aumenta la protección en los casos de una traducción de la marca notoria y en cuanto a la imitación o reproducción de lo que es la parte fundamental de la marca.

Como ya lo mencioné, en cuanto a la Sentencia dictada por el Tribunal Alemán al cancelar una marca en virtud de que quién obtuvo el registro no era el legítimo propietario, en muchos otros países, se protegía a las marcas notorias a través de la jurisprudencia, aún antes de que se incluyera el concepto de "notoriedad" en el Convenio de París, inclusive países que ni siquiera eran miembros del tratado. Todas estas sentencias dictadas por los tribunales se basaron en un principio esencial: la ilegalidad y la injusticia de apropiarse de un bien de otro. También se fundamentaron en la protección del público, quien en última medida resulta engañado con las conductas deshonestas de quienes se aprovechan de la fama de las marcas de otros.

¹⁴ Actes de Londres, citado por Sepúlveda César en "La Discusión...." Ob. Cit. P. 35.

6) REVISION DE LISBOA EN 1958

Una de las cuestiones que en la Revisión de Lisboa preocupó más a los conferencistas fue la de ampliar aún más la protección en las marcas notorias.

Muchos de los países miembros de la Convención propusieron que se añadiera un cuarto inciso al Artículo 6 bis con el objeto de prohibir a terceros el aprovechamiento de marcas notoriamente conocidas para lo referente a productos diferentes, en cuanto a esto las Oficinas Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIPRI) y varios países, sostuvieron que con la innovación del artículo 10 bis del Convenio de París era suficiente, ya que dicho artículo es el que reprime y contempla los actos de Competencia Desleal.

También durante la Conferencia se quiso incluir una disposición por la cual una marca podía ser considerada "notoriamente conocida" en un país antes de haber sido utilizada en él, dadas las posibles repercusiones de la publicidad hecha en otros países.¹⁵ Al parecer en cuanto a ésta, los países prefirieron conservar su libertad de interpretación sobre este punto, ya que según M. A. Pérot-Morel, la Convención no los obliga en forma imperativa, a proteger las marcas

¹⁵ Hissao Arita y Helson C. Braga, "La Protección de las Marcas Notorias en Brasil" en Revista del Derecho Industrial, Ediciones de Palma, Año 5, No. 14, mayo-agosto, Buenos Aires, Argentina, 1983, P. 250 y 151.

"notoriamente conocidas" que no sean utilizadas en su respectivo territorio.¹⁶

Por lo que el Artículo 6 bis, conserve esencialmente su redacción para quedar como sigue:

"ARTICULO 6 BIS"

(Marcas Notoriamente conocidas)

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimara 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 notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

¹⁶ Perot-Morel Marie Angel, "La Protection Internationale des Marques Notoires". Journal du Droit International. Vol. 157, No. 2, Avril-Mai-Juin, 1980. P. 267.

- 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 preveer 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".¹⁷

Es decir, con esta nueva redacción del artículo 6 bis, las únicas modificaciones que sufrió fueron: se incluye la prohibición tanto al registro como al uso, el plazo para reclamar la nulidad se aumenta de tres a cinco años y se agregó que los países de la Unión pueden establecer un plazo para la solicitud de prohibir el uso;¹⁸ y por último se añade que la mala fe se refiere tanto a la reclamación de anulación como a la prohibición de uso.

7) TEXTO ACTUAL, ACTAS DE ESTOCOLMO DE 1967

Durante el mes de julio de 1967, tuvo lugar una nueva revisión al Convenio de París, en esta ocasión la sede fue Estocolmo.

¹⁷ Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1962.

¹⁸ Mascareñas E. Carlos, "Las Modificaciones de Lisboa al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial". Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México. Año XII, número 34, enero - abril, 1959. P.46 y 47.

En lo que respecta a esta Revisión, el artículo 6 bis referido a las marcas notoriamente conocidas no fue objeto de modificación, aún y cuando la Delegación Francesa hizo una propuesta para modificar el artículo mencionado.

Durante la propuesta hecha por la Delegación Francesa, éstos se inclinaban a que se creara un artículo separado que condenara las acciones deshonestas, referidas a designar productos diferentes, a la apropiación de marcas conocidas y de otros signos notorios tales como los nombres comerciales.

La propuesta de la Delegación Francesa no fue ni siquiera discutida y por lo tanto el texto del Artículo 6 bis quedó redactado de la misma forma en que se hizo en la Conferencia de Lisboa de 1958.

8) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas que actualmente nos rige fue aprobada el 30 de diciembre de 1975. Originalmente la iniciativa de dicha ley se presentó con la siguiente denominación: "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios".¹⁹ Pero al parecer se prefirió denominarla: "Ley de Invenciones y Marcas".

¹⁹ "Iniciativa de la Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios". Presidencia de la República. México, D.F., Diciembre 1985. Citado por Nava Negrete en Derecho a las Marcas. Ferrúa, 1985. P. 403.

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976 y entró en vigor el día 11 de febrero del mismo año. Por su parte, abrogó la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

Se dice que esta Ley tuvo una influencia diferente a la del Convenio de París, con su última revisión en Estocolmo comentada en el punto anterior, ya que, por ejemplo, en lo relativo a la explotación de patentes la influencia viene del Acuerdo de Cartagena del Pacto Andino, en cuanto al certificado de invención, la influencia proviene de los países socialistas.

Aunque también se puede ver que la Revisión de Estocolmo de 1967 al Convenio de París, también ha sido tomada en cuenta por esta Ley, como lo es por ejemplo lo referente a la protección de las marcas de servicio.

Pero en lo que a las marcas notoriamente conocidas se refiere, esta ley hizo caso omiso de estos actos de competencia desleal, aún y cuando estos problemas ya se habían presentado en México desde los años 30's.²⁰

²⁰ Rangel Medina David "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana" en Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, número 4, Vol.II, oct-dic., 1984. México. P.371.

Esta Ley, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, no incluyeron disposiciones destinadas a tutelar este tipo de marcas.²¹ Aunque tal vez los legisladores del '47 como los del '76 no incluyeron este tipo de protección por considerar que ya estaban siendo protegidos por el Convenio de París en su Artículo 6 bis, mismo que fue incluido, como ya mencioné anteriormente, desde la Revisión de la Haya de 1925.

O, tal vez los legisladores pensaron que: "La invasión en grandes volúmenes de marcas registradas en los países en desarrollo de propiedad extranjera, se vislumbra la necesidad imperante de frenar y de disminuir considerablemente dichas marcas; en primer lugar, mediante la adopción de normas internas que impongan restricciones y limitaciones al empleo de marcas de propiedad extranjera..."²²

Creo que esta posición es demasiado "nacionalista" y en nada ayuda a solucionar problemas prácticos que se dan día con día y que se van a seguir dando, máxime con las circunstancias actuales, en donde cada vez más se tiende hacia el libre mercado.

Como ya lo mencioné, los problemas de competencia desleal por marcas notoriamente conocidas se empezaron a dar en México desde los años 30's; a reserva de que más adelante sea analizado, hago la

²¹ Sepúlveda César, "El Sistema Mexicano...." Ob. Cit. P. 37.

²² Nava Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Ob. Cit. P. 223.

observación que desde entonces al ser México integrante del Convenio de París con todas las Revisiones dadas hasta entonces, los litigantes de propiedad industrial se defendían alegando el Artículo 6 bis de la referida Convención. Aunque en la práctica surgieron algunos problemas, los cuales trataré más adelante.

Independientemente de esto, y en mi personal opinión creo que fue una grave omisión por parte de los legisladores, el no haber incluido dentro del texto de la Ley de 1976, una disposición tendiente a proteger las marcas notoriamente conocidas.

Por Decreto de 27 de noviembre de 1986, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que fue promulgado el 29 de diciembre de 1986 para entrar en vigor a partir del 17 de enero de 1987.

A través de este Decreto, se incluyó una disposición tendiente a proteger a las marcas notoriamente conocidas, ya que como lo he mencionado anteriormente, la protección de las marcas notorias se fundamentaba alegando el artículo 6 bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y basándose además en precedentes judiciales y administrativos en donde las autoridades mexicanas aplicaron esta disposición en casos en donde se involucraban marcas consideradas de las notoriamente conocidas.

A pesar de esto último, no todos los tribunales que han conocido de este tipo de negocios han estado de acuerdo en proteger las marcas notoriamente conocidas a través del Artículo 6 bis, pues con anterioridad a las reformas llegaron a dictarse decisiones aisladas en virtud de las cuales se desconocía el carácter autoaplicativo de esta disposición del Convenio de Paris.²³

Coincidió con el Licenciado Rangel Ortiz que estas disposiciones aisladas, desconociendo el carácter autoaplicativo del Artículo 6 bis de la Convención de Paris fue: "Un antecedente de las reformas de la Ley en esta materia, o bien como una posible política inconfesada para reformar la Ley en estos aspectos"²⁴

La reforma a que he hecho referencia fue contenida dentro de la Fracción XIX del Artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la cual transcribo a continuación:

"Artículo 91.- No son registrables como marca:

XIX. Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en Mexico, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o

²³ Rangel Ortiz Horacio. "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas". El Foro, Organó de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Octava Época, Tomo I, Número 2, México, 1988. P. 5.

²⁴ Idem

bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error".

Al darse a conocer esta reforma creo que la mayoría de los abogados que se dedican a la propiedad industrial, así como los titulares de las marcas notorias, pero sobre todo el público en general, se vio muy beneficiado. Al respecto me permito transcribir la opinión del licenciado José Hinojosa al comentar esta reforma:

"Para concluir con los comentarios del Artículo 91, es de trascendental importancia el intento de nuestro país para proteger las marcas notoriamente conocidas, ya sea que éstas se encuentren o no registradas en México. La ausencia a proteger la marca notoriamente conocida, había propiciado en el pasado el ejercicio de la piratería de marcas famosas, cuya represión ha sido en la mayoría de los casos, mucho muy difícil de lograr. Con la reforma, nuestro país se adecua más a lo dispuesto por la Convención en París para la protección de la Propiedad Industrial de la que México es signatario..."²⁵

²⁵ Hinojosa C. José, Comentarios a las Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas. Seminario en San Juan del Río, Querétaro. 26 y 27 de febrero de 1987.

CAPITULO III: LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
EN OTRAS LEGISLACIONES

1) Países Latino-Americanos:

-ARGENTINA:

Desde hace ya muchos años, las marcas notorias han merecido atención especial por parte de los tribunales argentinos. Y como ha sucedido en otros países, los jueces argentinos han protegido este tipo de marcas de una forma especial aun antes de que existiera la inclusión de alguna disposición tendiente a protegerlas dentro de la legislación Argentina.

En un principio la ley Argentina de Patentes y Marcas de 1900 aplicaba el principio de "especialidad" de una forma muy rígida ya que había que especificar los productos que se intentaba proteger al solicitar una marca, por lo que, podían existir la misma o similares marcas respecto de otros productos no comprendidos en él. Al aplicar el principio de especialidad en forma tan estricta "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."¹

¹ A. Lalande & Cia. v/Eduardo Paats & Cia. Cám. Fed. de Buenos Aires, 14 de febrero de 1906 (Pat. y Marcas 1906-65). Citado por Aracama Zorraquin en "La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art., julio-dic. 1966. P.374.

Este criterio no se mantuvo por mucho tiempo y desde 1907 extendieron la protección de la marca a los productos que, aunque distintos en su composición, fueron similares en su aplicación y finalidad, decidiendo que "la división en clases establecida en la nomenclatura oficial, si bien resulta cómodo para el otorgamiento corriente de las marcas, no es suficiente para resolver todos los problemas que resultan de las semejanzas de muchos productos que por su naturaleza pueden figurar en clases distintas";² y por ejemplo no se permitió que se registrara la marca "PALERMO" para distinguir una bebida sin alcohol, pues ya se encontraba registrada con relación a cerveza, o se negó la marca "VASENOL" para distinguir polvos de tocador por estar registrada en polvos medicinales comprendidos en clases diferentes.

Posteriormente por el año de 1937, el criterio se amplió aún más ya que el criterio se extendió a la confusión entre clases, y ya no nada más a confusión entre productos, ya que "el titular de una marca en una clase determinada puede oponerse a que otro registre la misma marca en otra clase cuando sólo algunos de los productos comprendidos en ella tienen la misma naturaleza o aplicación", así por ejemplo, "el propietario de una marca registrada para artículos de la clase 2 que comprende, en términos generales sustancias y productos usados en medicina, farmacia,

² Aracama-Zorraquin, "La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Artis, julio-diciembre 1966, Año IV, No. 8 P. 375.

veterinaria e higiene, se opuso a que se concediera el registro de la misma marca para distinguir substancias químicas usadas en las industrias, fotografía, investigaciones científicas, etc. de la clase 1 y confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, etc. de la clase 16".³

Para Aracama-Zorraquin esta protección es excesiva, aún y cuando esta teoría de la confusión de clases ha sido aceptada por la jurisprudencia ya que según él, comentando una sentencia "con ella se ha erigido todo un sistema jurídico tendiente a evitar que los registros marcarios efectuados en clases diferentes puedan originar errores entre los consumidores en razón de la confundibilidad 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".⁴

Según el autor antes mencionado la confusión de clases se producen cuando se den ciertos elementos, entre los cuales se encuentran: 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

³Idem.

⁴ Greco Corces v/María González de Santasteban, Juzgado Nacional de Buenos Aires, Argentina 31 de agosto de 1951 (Pat. y Marcas 1951-96) citado por Aracama-Zorraquin en Op. Cit. P. 376.

parte de un comerciante de aprovechar en favor suyo la actividad o propaganda que otro realice.⁵

Aún y cuando lo anterior, la teoría de la confusión de clases no confería una adecuada protección a las marcas notoriamente conocidas, sobre todo en los casos en que no se daban los supuestos arriba mencionados.

Basado en un fallo de un caso, en donde se afirmó que "en materia de marcas la preocupación por la justicia es propia del ejercicio de la función judicial" ⁶, los tribunales argentinos comprendieron la necesidad de proteger las marcas notoriamente conocidas en contra de solicitudes de registros para distinguir productos totalmente diferentes de los que distingue la marca notoriamente conocida.

En este sentido, el autor que he venido citando, menciona que uno de los casos más ejemplificativos fue el de la marca "LUCKY-STRIKE", en donde un señor de nombre David de Mas Bernal, solicitó el registro de una marca consistente en la denominación "Lucky-Strike", la cual era idéntica a la marca notoriamente conocida de la compañía British American Tobacco Co. Ltd. "LUCKY-STRIKE", para

⁵ Rico Hnos. v/García Hnos. y Cía., Cámara Federal, 14 de abril de 1937, P. y M. marca "RICOLTORE", citado por Aracama-Zorraquin Ob. Cit. P. 377.

⁶ Foglio, Aldo E. v/Ferrario y Botore, Corte Suprema de Justicia, mayo 31 de 1961. Fallos: 249-697, citado por Aracama-Zorraquin ob. cit. p. 379.

amparar cigarrros.

En este caso, la compañía americana se opuso a la concesión del registro y en la sentecia que recayó, el Juez Federal argentino sostuvo:

"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 de 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 comprendian el trabajo realizado por otro, y aprovechan la publicidad y propaganda que aquel haya efectuado, lo que sería una forma de competencia desleal. Que no hay que olvidar que la ley de marcas 3975 tiene una existencia de 45 años, pues data del año 1900 y que los proyectos y discusión parlamentaria que le sirven de antecedente, fueron realizados en el año de 1898, cuando la actividad comercial, costumbres, usos y la misma vida de relación eran en general bien distintos con la actual, no sólo en la Argentina, sino en el mundo entero, debiendo destacarse que en nuestro país esa evolución e importancia está fuera de toda duda, pues de aquel entonces a la actualidad se ha multiplicado su comercio, sus habitantes, sus recursos, etc."

"Es por eso que además de la ley 3975 que fundamenta el derecho y obligaciones de los titulares de las marcas, deben tenerse presente otras disposiciones legales para amparar derechos que la vida comercial actual requiere y que si bien existían al tiempo de la ley de marcas, su aplicación en esa época pudo no ser urgente o necesaria como en la actual. Tal el principio del enriquecimiento sin causa y la disposición del artículo 953 del Código a las buenas Costumbres. Es el juez en cada caso a quien debe corresponder el análisis de su aplicación".⁷

Por lo que, según esta sentencia, los fundamentos para proteger las marcas notoriamente conocidas en Argentina, se encuentran en disposiciones del Código Civil relativas al enriquecimiento sin causa ⁸, y, a los actos contrarios a las buenas costumbres, también contenidos en el Código Civil. En palabras de Aracama-Zorraquin, "se ha complementado así una vez más las disposiciones de la ley de marcas con recurso a disposiciones del Código Civil de manera de reprimir actos de competencia contrarios a los usos honestos del comercio" ⁹, y posteriormente aduce a las palabras de un fallo que establecía: "un nombre que se prestigia

⁷ Sentencias del 24 de mayo. Patentes y Marcas, Cámara Federal de Buenos Aires, citado por Aracama-Zorraquin ob. cit. p. 380.

⁸ Código Civil Argentino, artículos 589, 728 a 788, 907, 1165 y 2427.

⁹ Aracama-Zorraquin, "La Protección" op. cit. p. 382.

con un giro comercial honesto y se sostiene durante un largo numero de años, es indiscutiblemente un capital cuya formacion no solo ha exigido de sus propietarios o creadores un esfuerzo y la inversion de dinero para propaganda, sino tambien que no puede dejarse sin proteccion, pues nadie puede otorgarse el derecho de usufructuar tales intereses sin las justas compensaciones que sus dueños puede exigir. Lo impone así la equidad y tambien el interes concurrente del público, que adquiere, confiando en la legitima procedencia que la marca asegura, la mercadería individualizada de ese modo". ¹⁰

Al parecer la Ley Argentina de Patentes y Marcas presenta un problema en lo que se refiere, a la represión de la Piratería de Marcas, y que el sistema que utiliza el derecho positivo argentino no acepta el uso como fuente de derechos, sino que unicamente reconoce al registro como fuente de derechos, al establecer que: "sólo será considerada marca en uso para los efectos de la propiedad que acuerda esta ley, aquella respecto de la cual la oficina haya dado el correspondiente certificado". ¹¹

"La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llevado los

¹⁰ Etchegoin, Eugenio M. v/Soc. Argentina de Importacion R. Ltda., Cam. Fed. Buenos Aires, 22 de octubre de 1937, citado por Aracama-Zorraquin ob. cit. P. 382.

¹¹ Artículo 12 de la Ley 3975.

requisitos exigidos por la Ley" ¹²

Por lo que, al ser atributivo el sistema de la Ley Argentina, provoca actos de competencia desleal que se concretizan en la piratería de marcas notoriamente conocidas, las cuales generalmente son extranjeras. Por lo tanto una marca que se haya utilizado durante cierto tiempo y que nunca haya sido registrada en Argentina, corre el riesgo de que algún sujeto sin escrúpulos y que tenga conocimiento, en virtud de revistas o publicidad en folletos extranjeros, viajes, etc., de que dicha marca aún no ha sido utilizada en Argentina, puede obtener fácilmente el registro, lo que trae como consecuencia que el legítimo propietario de la marca al enterarse, lo tenga que nombrar como su distribuidor exclusivo; o el "pirata" le exija alguna cantidad de dinero para cederle la marca.

La situación anterior no es absoluta ya que "el hecho de que el sistema atributivo de la Ley 3975 permita la comisión de actos de piratería de marcas no significa que ellos no sean castigados por el derecho positivo argentino que es lo que realmente interesa". ¹³ Lo anterior ha sido posible en virtud de que, "los tribunales del país han realizado una obra ponderable que ha permitido suprimir los efectos adversos del sistema de la ley

¹² Artículo 6° de la Ley 3975.

¹³ Aracama-Zorraquin, "La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos", en Rev. Mex. de la Prop. Ind. y Art., enero-junio 1966, Año IV, Número 7, P. 108.

especial. Se ha partido de la base de que el derecho es un solo todo y de que a la tutela específica que presta a las marcas la ley 3975 debe agregarse la tutela jurídica que confiere a los derechos en general el Código Civil".¹⁴

Como ha quedado expuesto el desarrollo de la jurisprudencia argentina para proteger a las marcas notoriamente conocidas ha evolucionado através de las decisiones de casos concretos en donde los jueces, basándose en principios generales del derecho y en disposiciones supletorias, han establecido un sistema que se podría considerar mixto, en contraposición al sistema atributivo que establece la ley.

En principio, las resoluciones jurisprudenciales versaron en que, "si la marca no era comercialmente explotada en la república no procedía la acción de nulidad del registro argentino por faltar el requisito de existencia de clientela".¹⁵ Es decir, que en un principio el bien jurídico tutelado era la existencia de clientela, para poder nulificar un registro indebido. Posteriormente en lo que Aracama-Zorraquin llama "un segundo movimiento hacia la represión de la piratería"¹⁶, ya no fué necesario el requisito de existencia de clientela sino que también se podía nulificar el registro demostrando que "quien registra indebidamente en la

¹⁴Idem.

¹⁵ Aracama-Zorraquin, "La Piratería" op. cit. p. 115.

¹⁶Idem.

Argentina la marca ajena tenía conocimiento de la existencia de esa marca en el extranjero y de su aplicación a determinados productos".¹⁷ Lo anterior se dió con la resolución del caso "MOSQUITO",¹⁸ en donde vale la pena transcribir una parte de la resolución:

"Toda la tutela marcaria descansa sobre el principio de la lealtad comercial; precisamente para que no se pueda producir la confusión de los productos fabricados por distintas empresas, se impone como elemento individualizador y de moralidad comercial el signo marcario. Y por ello es que no deben utilizarse signos o marcas similares que produzcan o puedan producir la original confusión que por su finalidad estan destinados a impedir. Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exhorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba esta que hay que proteger, en tales casos, no las marcas en sí, sino que se mantengan en las relaciones del comercio

¹⁷Idem.

¹⁸ Moto Ganelli S.p.A v/Remo R. Bianchendi; Pat, y Marcas 1951-73, citado por Aracama-Zorraquin op. cit. p. 116

internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe".¹⁹

Independientemente de lo anterior, que se me hace muy atinada la apreciación del tribunal argentino, en mi personal opinión puede resultar muy difícil, el probar que el "pirata" tenía ya conocimiento de la existencia de la marca notoriamente conocida; por lo tanto, los tribunales argentinos evolucionaron aún más, considerando que: "La identidad de la marca registrada en el país con la marca registrada en el extranjero, sobre todo, en el caso de marcas complejas o mixtas, es demostrativa de la mala fe del registrante nacional y causa de nulidad de su registro".²⁰

Este nuevo avance de la jurisprudencia argentina en su lucha en contra de la piratería de las marcas notoriamente conocidas, se refleja en la siguiente sentencia:

"El a quo, a pesar de admitir que el demandado plagió lisa y llanamente la marca de la actora en todas sus partes, sostiene que el solo plagio no implica de por sí un acto de competencia desleal por parte del plagiarlo si, de las circunstancias del caso, resulta que no tuvo como móvil atraerse a la clientela del dueño de la marca copiada. Es allí donde principalmente

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Povillet, E., *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale* citado por Aracama-Zorraquín en "La Piratería..." op. cit. p. 117.

radica mi disidencia, no creo que sea suficiente la ausencia de ese móvil para descartar la aplicación de la norma, que alguna vez calificué de preciosa, resultante del artículo 953 del Código Civil. Basta que el acto jurídico sea contrario a las buenas costumbres para que la ley desconozca su validez y no advierto como pueda dudarse de la ilicitud del plagio. Y bien, repito otro concepto otras veces enunciado: del acto ilícito no puede nacer ningún derecho a favor de quien lo comete. Partiendo de estos principios, mal puede el demandado ampararse en los derechos que la ley 3975 acuerda al titular del registro correspondiente a una marca, si obtuvo la misma previo plagio de la de otro comerciante, aunque sea extranjero. No admito que la ley argentina proteja solamente el registro obtenido en el país y permita la copia servil de una marca registrada en el extranjero, con la posibilidad de adueñarse así del prestigio comercial adquirido por los productos distinguidos con esta última. Ya hemos dicho muchas veces que las disposiciones de la ley 3975 se complementan con las restantes que componen nuestro régimen legal y, especialmente, con las del Código Civil que reglan actos jurídicos y el objeto de estos. Si del plagio no puede el plagiario extraer ningún derecho, es evidente que el demandado no puede ampararse en su registro y siendo nulo el acto por el cual lo obtuvo, en razón de hallarse en transgresión al aludido artículo 953, cae indefectiblemente la marca de que es

invalidar un registro, que sea una reproducción o imitación susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida.

Brasil, para satisfacer las obligaciones derivadas de ser miembro de la Convención de París, introduce el artículo 67 al Código de Propiedad Industrial en vigor,²⁴ el cual establece:

"Artículo 67.- La marca considerada notoria en Brasil registrada según lo dispuesto y para los efectos de este Código, tendrá asegurada la protección especial, en todas las clases, manteniendo registro propio para impedir el de otra marca que la reproduzca o imite en todo o en parte, desde que haya posibilidad de confusión al origen de los productos, mercaderías o servicios, o todavía perjuicio para la reputación de la marca".

Un artículo como el anteriormente citado, puede implicar graves problemas en lo que se refiere a su operatividad. Dichos problemas operativos intentaron ser resueltos con la Resolución número 07/002, expedida y publicada el 18 de noviembre de 1980 por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil, la cual intenta reglamentar y establecer el procedimiento y los requisitos que establece el artículo 67 del Código de la Propiedad Industrial.

25

²⁴ Ley 5772, 21 de diciembre de 1971.

²⁵ Olivares L. Sergio, "Protection of Well-Known Trade Marks in Brazil" The U.S. Trade-Mark Association 110th Annual Meeting, Phoenix, Arizona, May 1 - 4, 1988, P. 331.

Analizando el artículo 67 antes mencionado se puede establecer que en primer lugar el sistema de registro Brasileño es atributivo, es decir los derechos a el uso exclusivo de la marca unica y exclusivamente se puede obtener atraves del registro en la Oficina de Marcas, lo cual esta en contra de lo establecido por el artículo 6bis del Convenio de Paris, en materia de marcas notoriamente conocidas, ya que según el mismo, "una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de estar registrada y, dadas las posibles repercusiones de la publicidad en otros países, también antes de que haya sido utilizada en ese país". ²⁶

Ademas, "si una marca estuviera debidamente registrada no habria necesidad de registro especial, para darle mayor protección, ya que el certificado de registro, el concepto y la buena fama adquiridas son elementos hábiles para impedir el registro de otras". ²⁷

²⁶ Bodenhausen, GMH. "Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967" BIPRI, Ginebra, Suiza, 1969. P. 94.

²⁷ Tinoco Soares José Carlos, "El Registro de la Marca Notoria en Brasil" Rev. Mex. Prop. Ind. y Art., Año XII, Número 23-24, ene-dic. 1974, P. 213.

En lo referente a que la marca tendrá una protección especial en todas las clases, en opinión de Tinoco Soares, "es más una utopía que la posibilidad de realización", ya que "la gran mayoría de marcas que consideramos como notoriamente conocidas señalan y distinguen determinados artículos (Ej. TODDY, COCA-COLA, MAIZENA, CHICLETS) o señalan una serie de artículos de la misma rama de negocio o similares (Ej. BENDIX, BAYER, AVON, DUPONT, PHILCO)" ²⁸. En opinión de Arita y de Braga ²⁹, "la extensión de la protección a todas las clases no constituye un resultado automático e irrestricto de la declaración de notoriedad, ya que queda condicionado a la posibilidad de confusión en cuanto al origen de los productos o de perjuicios a la reputación de la marca imitada". Y esto ha sido la razón por la que en Brasil se ha negado el registro de marcas notorias a marcas que gozan de un prestigio y de una notoriedad internacional, como lo son por ejemplo "AVIS", "BACARDI", "MCDONALDS", "CARTIER", "EXXON", etc.

En cuanto a que "será mantenido registro propio para impedir el de otro que la reproduzca o imite", se refiere a la declaración de notoriedad, o la transformación de un registro de marca normal a un registro de marca notoriamente conocida, el cual requiere que cuando menos exista un registro "normal" o "convencional" de dicha marca en Brasil, y que lógicamente debe de ser usada en ese país,

²⁸ Idem. P. 214.

²⁹ Hissao Arita, Helson C. Braga ob. cit. p. 260.

para que pueda adquirir una notoriedad local notable.³⁰ Es decir que existe el requisito del registro previo como condición para que la marca sea considerada notoria. En Brasil se considera que una marca ha obtenido suficiente notoriedad para justificar su registro como marca notoria cuando reúne los siguientes requisitos:

a) Que la marca sea bien conocida en todo el país sin distinción de niveles socioeconómicos.

b) Que el prestigio de la marca se extienda en otros sectores del mercado al que corresponda. Es decir, que su poder de atracción sea tal que no dependa de su aplicación en determinado producto o servicio.

c) Que sea posible una comparación competitiva en las 41 clases de la clasificación oficial brasileña de productos y servicios.³¹

Cuando el titular de una marca notoriamente conocida considere que su marca esta en posibilidad de satisfacer los requisitos mencionados, podrá solicitar el registro de su marca como notoriamente conocida, en los términos del artículo 67 de el Código de la Propiedad Industrial de Brasil.

³⁰ Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 332.

³¹ Idem.

Al solicitar la declaración de notoriedad o la transformación del registro "normal" en marca notoria, José Carlos Tinoco Soares³², señala que a dicha solicitud se le deben de adjuntar los siguientes documentos:

1. Prueba de la existencia legal del registro de la marca más antigua;
2. resultado de la búsqueda llevada a efecto por el órgano especializado;
3. prueba de la utilización de la marca en la localidad, estado del país y en el extranjero;
4. prueba de divulgación hecha a través de la prensa hablada, escrita, televisada y cinematográfica;
5. búsqueda a ser efectuada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en sus archivos, para averiguar si existe o no el registro de una marca igual para cualquier otra categoría."

Asimismo, el Lic. Olivares³³ menciona otros documentos que también deben ser presentados junto con la solicitud de declaración de notoriedad, dichos documentos se refieren a datos económicos como:

- a) El valor de la marca en los activos del titular.
- b) Las cantidades que se han invertido en publicidad.

³² Tinoco Soares Jose Carlos, ob. cit. p. 216.

³³ Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 333.

- c) El tamaño del mercado internacional y extranjero, con el número estimado de consumidores, especificando el porcentaje de participación en los respectivos campos o sectores.
- d) Una lista de las compañías brasileñas y extranjeras que utilicen la marca.
- e) La lista de los países en donde se ha registrado la marca.
- f) Los datos del primer uso de la marca en Brasil, acompañando la información que sustente la fecha de primer uso.

En opinión del Lic. Olivares ³⁴, no es suficiente que una marca tenga reputación internacional para que sea protegida en Brasil, sino que, requiere que tanto el uso como el registro sean obtenidos en Brasil para que de acuerdo al artículo 67 del Código de Propiedad Industrial puedan obtener el registro o la declaración de notoriedad de su marca.

Existen dos características que distinguen el sistema adoptado por Brasil en comparación con las legislaciones extranjeras. La primera es "la tendencia a limitar el tratamiento de esta cuestión al campo de la legislación de marcas, sin recurrir a otras instituciones del derecho positivo y, la segunda es que a pesar de la extensión de la protección de las marcas notorias, casi siempre resueltos en la esfera judicial, ninguno de esos países se

³⁴ Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 333.

comprometió como el Brasil, a la concesión formal del status de notoriedad de las marcas así consideradas por los tribunales para fundamentar la decisión de cada caso concreto. ³⁵

Por lo tanto en Brasil, la protección de las marcas notoriamente conocidas la otorga el artículo 67 del Código de Propiedad Industrial Brasileño, y también conforme al artículo 6 bis de la Convención de París, de la cual, como ya mencioné, Brasil es miembro. Sin embargo, en la práctica el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial se rehusa a aplicar el artículo 6 bis de la Convención, argumentando que va en contra del sistema atributivo brasileño de marcas, según el cual el primero en registrar la marca, es el primero en derecho; argumentan también que no lo aplican por la aparente desventaja de los brasileños en contra de los extranjeros a la luz del citado artículo 6 bis del Convenio de París. ³⁶ Independientemente de lo anterior algunas autoridades administrativas, si han aplicado el artículo 6 bis en conflictos en donde se han visto involucradas marcas notoriamente conocidas. ³⁷

En el caso de que el titular de una marca notoriamente conocida, no obtenga el registro en los términos del artículo 67

³⁵ Hissao Arita, Helson C. Braga. "La Protección" op. cit. p. 262.

³⁶ Denis Allan Daniel, "The Cartier Decision under the New Brazilian Republic and its impact on the appropriation of trademark rights" citado por Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 336.

³⁷ Pestana da Silva Netto Manoel, citado por Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 336.

del Código de Propiedad Industrial Brasileño, y algún tercero imite, falsifique o reproduzca su marca, tiene la opción de oponerse al registro, con fundamento en el artículo 2 (d) del Código de Propiedad Industrial, el cual le da acceso a una acción vía competencia desleal. En este sentido, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, si ha resuelto favorablemente esta acción de los titulares de marcas notorias en contra de "piratas", aunque si exige como requisito, el que la marca notoriamente conocida este registrada en cualquiera de las 41 clases de la clasificación oficial, así como el uso de la marca en el Brasil antes de la fecha en que se presente la acción de competencia desleal. ³⁸

-VENEZUELA

Las Leyes de Propiedad Industrial de Venezuela, no contienen ninguna disposición expresa que se refiera a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Es más, Venezuela no forma parte de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni tampoco es signatario de ningún convenio internacional referido a marcas. Venezuela fué signatario de la Convención Panamericana, pero desgraciadamente el tratado nunca entró en vigor en ese país ya que nunca fué ratificado por el Congreso Venezolano. ³⁹

³⁸ Pestana da Silva Netto Manoel, citado por Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 337.

³⁹ Olivares L. Sergio, "Protection of Well-Known Trade Marks in Venezuela" The U.S. Trade Mark Association, 110th Annual Meeting, Phoenix Arizona, May 1 - 4, 1988, p. 343.

El sistema de marcas venezolano, es un sistema mixto; ya que por un lado contempla el aspecto registral, a través del cual el primero que registre una marca, es el primero en derecho. Sin embargo, existe la posibilidad de oponerse a registros, alegando un uso previo de la marca cuando se trate de un registro marcario que sea igual o parecido. Esta acción de oposición se puede ejercitar dentro de los dos años siguientes, a partir de la publicación del registro. ⁴⁰

Hasta ahora, la oficina de Marcas Venezolana, no ha establecido lo que debe de entenderse por una marca notoriamente conocida, ni tampoco existe algun precepto legal que lo defina y, dado que Venezuela no es miembro de ningun tratado internacional, los titulares de marcas notoriamente conocidas encuentran ciertas dificultades para proteger sus marcas y para oponerse a la piratería de las mismas.

No obstante lo anterior, los titulares de marcas notorias pueden encontrar una solución, cuando se imite o se reproduzca su marca, por personas sin escrúpulos, pudiendo oponerse al registro, a través del artículo 33, sección 12 de la Ley de Marcas Venezolana, el cual prohíbe el registro como marca de cualquier signo o denominación que pueda causar confusión con otra marca registrada o que pueda inducir al error por falsas indicaciones en

⁴⁰ Idem P. 343.

cuanto al origen o la calidad del producto o servicio. ⁴¹

En la práctica, las oposiciones pueden ser presentadas fundamentándose en el precepto antes mencionado. Aunque será necesario probar la posibilidad de confusión o la posibilidad de inducir al error en cuanto a falsas indicaciones en el origen o la calidad. Lo anterior se puede probar, a través de demostrar la reputación de la marca a nivel local o internacional, presentando documentos tales como publicidad en revistas o periodicos, anuncios, propaganda, catálogos, etc. ⁴²

En ciertos casos, la acción de oposición se puede fundamentar en el derecho que confiere el artículo 77, sección 2, de la Ley de Marcas Venezolana, el cual confiere la acción de oposición a cualquiera que crea que tiene mejores derechos que el solicitante.

43

En algunos casos recientes, la oficina de Marcas Venezolana, ha negado el registro a marcas que reproducen totalmente una marca con reputación internacional, aun y cuando dicha marca ni estaba registrada, ni se usaba en Venezuela. ⁴⁴ Aunque sería más

⁴¹ Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 344.

⁴² Idem.

⁴³ Richard Nicholas Broum, "Letters of Marque: Legal Trademark Piracy in Venezuela" citado por Olivares L. Sergio, ob. cit. p.344

⁴⁴ Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 345.

recomendable que exista un registro o cuando menos que se use la marca en Venezuela; de esta forma habria mayores posibilidades de que proceda la acción de oposición intentada por el titular de una marca notoriamente conocida.

Un aspecto muy importante de las decisiones más recientes en Venezuela, es que las marcas notoriamente conocidas han sido protegidas inclusive para artículos completamente diferentes de los cubiertos por la marca notoria. Así por ejemplo, recientemente se nego el registro de la marca "HYATT" para cubrir ropa, sombreros y zapatos, basándose en la reputación internacional que tiene la marca "HYATT" en lo que respecta a servicios hoteleros. ⁴⁵

Similares oposiciones han sido resultas en favor de los legítimos titulares de las marcas notoriamente conocidas "YVES SAINT LAURENT" ⁴⁶ y "HILTON" ⁴⁷ en donde la notoriedad de la marca ha sido el elemento esencial para protegerlas en contra de "piratas", que intentan usarlas para aprovecharse de su prestigio, protegiendo productos y servicios completamente diferentes.

⁴⁵ Resolución No. 664, 21 de marzo de 1985, Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela; Hyatt Internacional Corporation V. Abraham Sultans S. y Cia. S.A. citado por Olivares L. Sergio... ob. cit. p. 346.

⁴⁶ Resolución 3801, 16 de diciembre de 1983, Registro de la Prop. Ind. de Venezuela; Yves Saint Laurent V. Pola Lempert de Levy. citado por Olivares L. Sergio, ob. cit. p. 346.

⁴⁷ Resolución 3715, 14 de diciembre de 1983, Reg. de la Prop. Ind. de Venezuela, Hilton International Co. V. Cigarrera Bigott Sucesores. citado por Olivares L. Sergio, ob. cit. p.347.

En el caso de que el titular de una marca notoriamente conocida, no promueva el procedimiento de oposición, tendrá la posibilidad de intentar una acción de cancelación ante un juez civil de primera instancia, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se le concedió el registro a la marca pirata. En este caso se debe de argumentar que dicho registro fue concedido en detrimento o en perjuicio de los derechos de terceras personas. En esta clase de juicios, el titular de la marca notoria deberá de probar que el registro demandado causa daños y perjuicios a los intereses del legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

48

Se tiene conocimiento que recientemente fue presentado al Congreso Venezolano un proyecto de Reformas a la Ley de Marcas Venezolana, en donde se prevee de una forma expresa la protección de las marcas notoriamente conocidas en dicho país.⁴⁹ Este proyecto no contempla una definición de marca notoriamente conocida, ni tampoco regula las pruebas que son necesarias para probar la notoriedad. Como sucede en la mayoría de los países, la jurisprudencia se encargará de valorar estos aspectos, con los elementos que los abogados litigantes de Propiedad Industrial aporten a los conflictos de este tema.

⁴⁸ Olivares L. Sergio... ob. cit. p. 346.

⁴⁹ Información proporcionada por Bentata Victor de Victor Bentata y Asociados.

2) Países Europeos:

FRANCIA Y ALEMANIA.

Las marcas notoriamente conocidas, en muchas ocasiones son víctimas del abuso de los principios de territorialidad y de especialidad, tradicionales del derecho de las marcas.

Tanto en Francia como en Alemania los derechos a la marca solo son otorgados mediante el registro de éstas.⁵⁰ Es decir, ambos países siguen el sistema atributivo.

Sucede que las marcas notoriamente conocidas, son usurpadas por terceros para proteger productos o servicios totalmente diferentes a los amparados por el titular de esa marca, de esta forma, el poder atractivo que tiene la marca notoria, corre el riesgo de debilitarse, además de que el usurpador gozaría indebidamente, de la gran reputación de la cual la marca notoria goza frente al público.⁵¹

Por lo anterior ha sido necesario que se amplie la protección a las marcas notoriamente conocidas, sobrepasando los límites que establecen los principios de territorialidad y de especialidad.

⁵⁰ Dassas Gerard, "Internationally Famous Trade-marks in France and West Germany", The U.S. trade -mark Association 110th Annual meeting, Phoenix Arizona, May 1-4, 1988, p. 352.

⁵¹ Baeumer Ludwig, "La Protection de la Marque de Haute Renommee en Droit Francaise et en Droit Allemand", Revue Internationale de Droit Compare, Quatrozienne Annee, No. 3, juillet-sept, 1962. P.553

2) Países Europeos:

FRANCIA Y ALEMANIA.

Las marcas notoriamente conocidas, en muchas ocasiones son víctimas del abuso de los principios de territorialidad y de especialidad, tradicionales del derecho de las marcas.

Tanto en Francia como en Alemania los derechos a la marca solo son otorgados mediante el registro de éstas.⁵⁰ Es decir, ambos países siguen el sistema atributivo.

Sucede que las marcas notoriamente conocidas, son usurpadas por terceros para proteger productos o servicios totalmente diferentes a los amparados por el titular de esa marca, de esta forma, el poder atractivo que tiene la marca notoria, corre el riesgo de debilitarse, además de que el usurpador gozaría indebidamente, de la gran reputación de la cual la marca notoria goza frente al público.⁵¹

Por lo anterior ha sido necesario que se amplie la protección a las marcas notoriamente conocidas, sobrepasando los límites que establecen los principios de territorialidad y de especialidad.

⁵⁰ Dassas Gerard, "Internationally Famous Trade-marks in France and West Germany", The U.S. trade -mark Association 110th Annual meeting, Phoenix Arizona, May 1-4, 1988, p. 352.

⁵¹ Baeumer Ludwig, "La Protection de la Marque de Hauté Renomme en Droit Francaise et en Droit Allemand", Revue Internationale de Droit Compare, Quatrozienne Annee, No. 3, juillet-sept, 1962. P.553

Ni la Legislación francesa ni la alemana prevén disposiciones expresas para proteger las marcas notoriamente conocidas; aunque en la jurisprudencia de ambos países se puede encontrar la solución a estos problemas.

Dentro de la jurisprudencia francesa, existen decisiones, que, tomando en cuenta la situación excepcional de una marca notoriamente conocida, le dan una protección que sobrepasa los límites determinados por la ley sobre marcas, de esta forma, ha sido prohibido el uso de la marca "WATERMAN", conocida para bolígrafos por un fabricante de hojas de rasurar; y la usurpación de la marca "SINGER", notoriamente conocida para máquinas de coser, usurpada para bicicletas.⁵²

En lo referente al abuso del principio de especialidad, la legislación francesa actual ha encontrado un medio de protección muy peculiar, interpretando el artículo 11 de la Ley de Marcas de dicho País, el cual establece que:

"El propietario de una marca perderá sus derechos si, en la ausencia de razones legítimas no ha usado su marca, o dado lugar a que sea explotada, pública e inequívocamente durante los cinco años precedentes a la petición para que se declare la pérdida.

⁵²Idem. P. 555

El uso en una sola clase de una marca que ha sido sujeta a registro en varias clases, será suficiente para subsanar la demanda de pérdida, que de otro modo podría afectar depósitos hechos con respecto a otras clases y que no son subsecuentemente usados. Sin embargo, esta extensión de los efectos de uso relativo a la defensa de pérdida se admitirá solo si puede surgir confusión en detrimento de la marca que fue depositada y usada.

La prueba de uso podrá ser proporcionada por cualquier medio deberá de ser ofrecida por el propietario de la marca cuya pérdida se solicita."⁵³

Este medio de protección consiste en el registro de la marca en todas las clases de bienes y servicios, ya que es necesario que sea utilizada tan solo en una clase, y la sanción por el no uso es la pérdida de los derechos de la marca. En relación con esto, la Corte de Apelación de París, en el caso de la marca "COCA-COLA"⁵⁴, dispuso que el uso de la marca en una clase evita la pérdida en las 41 clases restantes, ya que el riesgo de confusión permanece, debido a la extraordinaria notoriedad de la marca. El uso de "COLA" con la misma tipografía que "COCA-COLA", para proteger burbujas para baño y dentríficos es una infracción de marca.

⁵³Artículo 11 de la Ley de Marcas Francesa del 31 de diciembre de 1964.

⁵⁴Corte de Apelación de París, marca "COCA-COLA", 10. de junio de 1987, citado por Dassas Gerard, en ob. cit. p. 353.

También en el caso de la marca "CHANEL"⁵⁵, no se pronunció la pérdida por el NO uso en la clase de vinos y licores, en virtud del prestigio y de la notoriedad mundial de la marca "CHANEL".

En el derecho alemán, existe jurisprudencia desde hace ya mucho tiempo en donde se reconoce la protección que necesitan las marcas notoriamente conocidas. Estos precedentes están basados en las disposiciones de la Ley contra la competencia desleal o en el DGB (Código Civil Alemán). Y como ejemplo de esto, está la decisión del 11 de septiembre de 1943, la cual prohíbe el uso de la marca "ODOL", que ampara dentríficos, por un fabricante de artículos de cuchillería.

En Alemania es muy difícil obtener el registro para bienes y servicios que se encuentran fuera de el negocio al que se dedica la empresa. Inclusive el artículo 1 de la Ley de Marcas Alemán lo establece al decir que:

"Quien quiera utilizar una marca en su negocio con el propósito de distinguir sus bienes de los bienes de otra empresa podrá solicitar el registro de dicha marca en el Registro de Marcas."⁵⁶

⁵⁵Corte de Apelación de Colmar, marca "CHANEL", 29 de enero de 1988, citado por Dassas Gerard, en ob. cit, p. 353.

⁵⁶Ley de Marcas de la República Federal Alemana, Artículo 1, del 2 de enero de 1968.

cuando se trata de una marca notoriamente conocida, la zona de protección debe de ser mucho más extensa que el de una marca ordinaria. Justifica esta extensión, en el hecho que, la posibilidad de confusión en la mente del público sobre el origen de los productos, surge más fácilmente en cuanto a que la marca usurpada es bien conocida por el público; por lo que la fabricación por un tercero diferente al titular de la marca notoria, puede hacer, que surga la idea en el público que se trata de una fabricación novedosa realizada por el titular de dicha marca, lo que no viene a ser, más que un fraude en perjuicio del titular de la marca notoria y del público consumidor.⁵⁹ Esta interpretación extensiva también es fundada en el artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial.⁶⁰

La Suprema Corte Alemana (BGM), también tiene el mérito de haber encontrado bases legales para la protección de las marcas notoriamente conocidas en contra del riesgo de confusión en los artículos del Código Civil (823 y 1004).⁶¹

En Francia y a raíz de los años, la jurisprudencia ha evolucionado en un sentido en que las marcas notoriamente conocidas

⁵⁹Baemer Ludwig, ob. cit., P. 54.

⁶⁰Idem.

⁶¹Dassas Gerard, ob. cit., p. 354.

son protegidas aún tratándose de la imitación de éstas para productos totalmente diferentes, y muchos autores⁶², se lo acreditan a Ives Saint-Gail, a través de la extensión que él hace de la competencia desleal "con base en la represión de prácticas calificadas, por nosotros, de actos parasitarios, y se entiende por actos parasitarios, el acto de un comerciante o de un industrial que, aún sin tener 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".⁶³

3) Países Arabes:

El sistema utilizado en Bahrain, Egipto, Kuwait y Arabia Saudita, para tener derecho exclusivo a la marca, es precisamente el registro, por lo que el primero en registrar una marca en dichos países, será el primero en tener derechos sobre la misma. Por lo anterior, si una marca notoriamente conocida, no ha sido registrada en dichos países, será susceptible de ser adoptada y registrada por cualquier interesado, es decir que, cualquier individuo o compañía local, puede convertirse en el titular de una marca notoria, si es

⁶²Vease, por ejemplos Baemer Ludwing, ob. cit. p. 569

⁶³ Saint-Gail Ives, "La Protección de las Marcas Notorias en el Derecho Comparado", Estudios de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor en homenaje a Stephan P. Ladas, Mexico, 1973, p. 397.

registrada y usada por un cierto número de años.⁶⁴

Sin embargo, existen algunas disposiciones através de las cuales, los legítimos titulares de marcas notoriamente conocidas, pueden oponerse o impedir el registro de sus marcas por terceras personas. Y, así, por ejemplo, en la Ley de Marcas de Arabia Saudita, la oficina de marcas puede negar el registro de una marca notoria por un tercero, si éste la va a utilizar con respecto a bienes idénticos o similares a los cubiertos por la marca notoria. Esta disposición expresamente no aparece en las leyes de los otros tres países; el principio general que adoptan en este aspecto deriva precisamente de las prácticas de sus países vecinos⁶⁵ por lo que, se debe pensar que Bahrain, Egipto y Kuwait, no otorgarán el registro de una marca cuando sea igual o similar a una marca notoriamente conocida para amparar iguales o similares productos o servicios, situación que en mi opinión no existe la seguridad jurídica necesaria.

El artículo 2(10) de la Ley de Marcas de Arabia Saudita estipula definitivamente, que marcas idénticas o similares a marcas internacionalmente famosas, no son registrables, aún y cuando sus dueños no las hayan registrado en Arabia Saudita; la razón es

⁶⁴Talal Abu-Ghazaleh, "International Protection of Well-Known Trademarks in Bahrain, Egypt, Kuwait and Saudi Arabia." The U.S. Trademark Association, 110th Annual Meeting, Phoenix, Arizona. May 1-4, 1988. P. 365.

⁶⁵Idem.

lógica, ya que el utilizar una marca notoria en productos iguales o similares causa confusión al público y es engañoso con respecto al origen y calidad de los bienes, por lo que, la adopción ilegal de una marca no está bien vista por las autoridades marcarias de los países involucrados.⁶⁶

Aun y cuando no es un requisito para el registro, es recomendable que la reputación de la marca sea generada en el país en donde se busca la protección. Aunque la reputación, el uso y el registro en el país de origen y en otros países del mundo son medios que pueden ser útiles para oponerse al registro de marcas idénticas o similares adoptadas por terceros.⁶⁷

Dentro de los países árabes analizados, el problema se presenta cuando un tercero registra una marca notoria para productos completamente diferentes a los bienes para los que se utiliza la marca notoria. En este caso, el dueño de la marca notoria podría no tener éxito al recusar la adopción y registro de la marca por un tercero.

No se puede garantizar protección para bienes distintos de aquéllos para los cuales la marca notoria fue registrada. Una tendencia particular de Arabia Saudita, es que la autoridad no permite la existencia simultánea de la misma marca a nombre de dos

⁶⁶ Idem.

⁶⁷ Idem.

dueños en la misma clase, respecto a bienes diferentes aún con el consentimiento del dueño de la marca que obtuvo el primer registro; de esta forma, la autoridad registradora protege al público en contra de cualquier confusión posible.⁶⁸

Aún y cuando en Arabia Saudita existen diferencias expresas sobre "marcas internacionalmente conocidas", nunca se menciona que tan famosas deben ser estas marcas, situación que tampoco se contiene en las leyes de Bahrain, Egipto y Kuwait. En casos de oposición, se espera que el registrador sea quien decida si la marca es o no suficientemente famosa. Sin embargo, este no es el caso en Kuwait, ya que en este país, la autoridad registradora no emitirá ninguna decisión en cuanto al procedimiento de oposición, en este caso, la solicitud de registro de marca se encontrará suspendida, hasta en tanto las partes lleguen a un acuerdo amistoso, o, se emita una sentencia por el tribunal competente.⁶⁹ Aunque como sucede en la mayoría de los países, pruebas indicando el uso y el registro de la marca notoria en otros países, así como declaraciones o testimonios por parte del titular de la marca notoria, junto con publicidad, etcétera, son pruebas que pueden apoyar las declaraciones de notoriedad, y elementos que pueden convencer a la autoridad administrativa o judicial.

⁶⁸Idem. Pág. 366

⁶⁹Idem.

Cuando se examina la confusión de una marca notoria, se deben tomar en cuenta dos elementos: uno es el hecho de que la marca del tercero es una copia idéntica de la marca notoria, haciendo evidente que existe confusión, y por lo tanto no se requiere ningún esfuerzo especial para demostrar su existencia. El segundo elemento, es cuando la marca notoria ha sido sutilmente modificada o contiene indicios de una fuente de bienes distinta a la de la marca notoriamente conocida. En esta último caso, es esencial demostrar confusión en la mente del público en cuanto al origen de los bienes involucrados y su titularidad, ya sea a través de declaraciones o testimonios ante el tribunal.⁷⁰

En la práctica, las dificultades para brindarle protección a las marcas notorias se pueden presentar de varias formas. Como por ejemplo, la copia de la etiqueta de la marca notoria "LIPTON", para proteger bebidas no alcohólicas; aparecieron imitaciones de esta marca notoria, en los mercados internos, especialmente en Kuwait. Aún y cuando las denominaciones de los usurpadores eran totalmente diferentes, como "STASSEN", "MAALI GOLDEN LABEL", "FLOWER PURE CEYLON TEA", la presentación o el diseño del empaque eran exactamente iguales, especialmente los colores, lo que hacía que el incauto consumidor comprara dichas imitaciones, pensando que eran la famosa marca "LIPTON YELLOW LABEL". El analfabetismo, o al menos la incapacidad de leer la escritura de idiomas extranjeros y hasta árabe, que es bastante común dentro de los países involucrados,

⁷⁰Idem.

da lugar a que la gente se guíe en la combinación de colores y en el diseño de la envoltura para comprar el producto.⁷¹

La mala fe del usurpador de marcas notorias también es un elemento importante en el caso de demostrar a las autoridades la imitación de éstas. El usurpador se aprovecha del buen nombre de la marca notoria, engañando al público consumidor, ya que le hace creer que el producto que ofrece, es fabricado por los dueños de la marca notoria, y por lo tanto espera la misma calidad, constituyendo esto una defraudación.⁷²

En cuanto a los procedimientos de oposición de una marca notoria, existe un amplio campo de argumentos basados en la reputación de la marca y en su uso efectivo. Para poder decidir en algunos casos de oposición, la pregunta de quién es el dueño de la marca, debe ser respondida. En cuanto a lo anterior, las leyes de Bahrain, Egipto, Kuwait y Arabia Saudita estipulan que, la persona que registre la marca, será el único dueño de la misma. Dicha propiedad no podrá disputarse si el registrante ha utilizado la marca seriamente, y de manera continua durante los periodos especificados en las leyes respectivas. En lo que respecta a la infracción, las diversas leyes de los países comentados, coinciden en que el registro de la marca es un pre-requisito para iniciar una demanda en contra del infractor. Por lo tanto, una acción litigiosa

⁷¹Idem. Pág. 367

⁷²Idem.

con éxito para prevenir el abuso de la marca notoria y/o reclamar daños que resultaron de una infracción de los derechos del dueño sobre la marca, no podrán resultar, a menos de que la marca esté registrada y sea usada efectivamente.⁷³

Exceptuando Arabia Saudita, donde hay disposiciones expresas que no permiten el registro de marcas notorias por terceros, no existe una amplia protección para marcas notorias que ni han sido registradas ni usadas en los países en cuestión. Sin embargo, un usuario autorizado que venda bienes protegidos por marcas notoriamente conocidas, puede obtener protección iniciando un procedimiento de competencia desleal en contra de terceros que utilicen una marca notoria sin autorización expresa del dueño.

Por lo anterior, para demostrar que se es titular o propietario de una marca notoriamente conocida, o para proteger dicha marca preservando los derechos del dueño o titular, en Bahrain, Egipto, Kuwait y Arabia Saudita, la forma más segura es la de registrar y utilizar la marca de la forma en que se estipula en cada ley en concreto.

Tanto Bahrain, Kuwait y Arabia Saudita no son miembros de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que en dichos países, no se puede hablar de ampliar la

⁷³Idem.

protección par las marcas notorias en los términos de dicha Convención.

Egipto es el único país miembro de la Convención, por lo que en dicho país sí existe una protección más amplia de las marcas notoriamente conocidas, aún y cuando el sistema de registro como única fuente de derechos a la marca, pueden contradecir lo estipulado por el artículo 6bis de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, en un caso reciente, la autoridad registradora egipcia, rechazó una solicitud para el registro de la marca "PIONEER" para artículos deportivos, fundamentándose en el hecho de que la marca "PIONEER" está registrada en Egipto para proteger productos eléctricos; y basándose además, en las estipulaciones del artículo 6bis de la Convención de Paris.⁷⁴

⁷⁴Idem. pág. 368.

CAPITULO IV. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEGISLACION MEXICANA.

1) OBLIGACION DEL ESTADO MEXICANO PARA PROTEGER LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

Como ya quedó explicado anteriormente, México se adhirió al Convenio de París, desde el 7 de septiembre de 1903, y se ha adherido a todas y cada una de las revisiones, incluyendo la más reciente en Estocolmo. Para efectos de nuestro tema es importante la Revisión de la Haya, ya que es en donde surgen por primera vez la protección de la marca Notoria. Por lo que:

"La obligación del Estado Mexicano para proteger a la Marca Notoria ha existido por más de cincuenta años desde la ratificación por parte del Ejecutivo (22 de marzo de 1929) y la promulgación (14 de marzo de 1930) de la Revisión de la Haya al Convenio de París. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis".¹

En virtud de lo anterior, en México tanto autoridades administrativas como judiciales deben de proteger a las marcas

¹ Rangel Ortiz Horacio, "Protection of Well-Known Marks in Mexico". The Trademark Reporter, U.S. trademark Association, New York, N.Y. Vol. 78, number 2, March-April, 1988. p. 210.

Notorias a partir de que el Senado aprobó la ratificación por parte del Ejecutivo de la Revisión de la Haya a el Convenio de Paris.

A través de la interpretación del artículo 133 Constitucional, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, forma parte de nuestro Derecho, ya que este Convenio cumplió tanto con la ratificación del Ejecutivo, como por la aprobación del Senado, por lo que dicho Convenio es Ley Suprema de toda la Union, y tanto jueces como autoridades administrativas deben de conocerlo y aplicarlo con todo rigor. Por lo que el artículo 6 bis de dicho Convenio es el fundamento a través del cual, el Estado Mexicano debe de dar protección a las llamadas Marcas Notoriamente Conocidas.

Durante la jurisprudencia que se dio durante los años cincuenta y sesenta, en relación con las marcas notoriamente conocidas, los tribunales aplicaron el artículo 6 bis en una serie de casos en donde se involucraban marcas notorias, y se fundamentaban en el artículo 6 bis del Convenio de Paris, precisamente por el carácter auto-aplicativo de éste.

Desgraciadamente, y a reserva de analizarlo posteriormente, se dieron unos casos aislados en donde los jueces no reconocían la aplicación del Convenio de Paris y por tanto, desconocían el artículo 133 Constitucional, aún cuando se suponía "eran peritos en Derecho", por lo que dio motivo a que existieran contradicciones de

tesis por lo que en 1986, a través de la inclusión de algunas Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, se introdujo expresamente la protección a las marcas Notoriamente Conocidas.

Es decir que, el Estado Mexicano debe de proteger a las Marcas Notoriamente Conocidas basándose en primer lugar, en la Ley de Invenciones y Marcas; y en segundo lugar, en el artículo 6 bis de la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial.

2) EL ARTICULO 6 BIS DE LA CONVENCION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Al ser este artículo el origen formal de la protección de las marcas notorias, he creído conveniente dedicarle un apartado, para ser desglosado y explicado, y de esta forma comprender mejor su alcance.

A continuación transcribo su texto vigente:

"Artículo 6 bis

(Marcas: marcas notoriamente conocidas)

1) Los países de la Unión se comprometen bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción,

susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".²

- Rehusar o Invalidar el registro o prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio:

² Artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Esta primera parte del artículo 6 bis del Convenio de París se refiere a la obligación que tienen los países miembros de la Unión, en especial tanto autoridades administrativas, como judiciales, en primer lugar a negar el registro de una marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida; si no, a nulificar el registro que se haya obtenido indebidamente en relación con la marca notoria; y por último, si no esta registrada, ni se ha promovido su registro, a prohibir el uso indebido de la marca notoria.

El invalidar o el rehusar el registro de una marca notoria, tal y como lo establece el artículo 6 bis de el Convenio de París, se puede iniciar de oficio, si la legislación del país lo permite, o, como regularmente sucede, a petición del interesado.

En lo referente a la obligación de rehusar o de negar el registro de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, la legislación del país deberá de prever dentro de las causales de negativa de registro, la prohibición de registrar marcas notorias por terceros no autorizados. Y también dentro del proceso de registro de una marca, la autoridad deberá de negar el registro cuando considere que se esta imitando una marca notoria, inclusive extendiendo su criterio a productos similares, con la finalidad de evitar que terceros se aprovechen de el prestigio de una marca notoria y que de esta forma, no llegue a confundir a los consumidores.

En el supuesto que se haya concedido una marca a un tercero, y que esta marca sea la reproducción de una marca notoria, la legislación debe de proveer de acciones de nulidad al interesado para cancelar el registro obtenido de mala fe para evitar actos de competencia desleal. Igualmente evitar que un tercero no autorizado utilice una marca notoria, situación que es en perjuicio tanto del titular de la marca notoria, como de los consumidores.

Es justificable la protección que contiene esta primera parte del artículo 6 bis de el Convenio de París, a las marcas notorias ya que, pretende nulificar el uso o el registro de una marca que sea considerada como notoria, evitando de esta forma, la confusión que crearía el que la autoridad permitiera el registro o el uso de estas marcas notorias; inclusive esta primera parte del artículo 6 bis establece claramente que, no es necesario que la marca notoria este registrada en el país, ya que prohíbe el uso de estas marcas notorias, estén o no estén protegidas a través del registro.

La finalidad de la redacción de estas primeras líneas del artículo 6 bis, es simplemente el evitar actos de competencia desleal.

- Elementos susceptibles de crear confusión:

i) La reproducción:

La reproducción de una marca notoria por una persona que no sea su legítimo titular, trae como consecuencia el que se induzca al público consumidor en error en cuanto al origen de los productos, trayendo como consecuencia que la reputación de la marca notoria pierda créditos, aun tratándose de productos completamente diferentes de los originalmente protegidos por la marca notoriamente conocida.

ii) La imitación:

Existirá imitación de una Marca Notoria cuando esta pueda ser confundida con otra marca, es decir, el punto de partida no es cuando un producto se confunda con otro, si no que se debe de partir de las marcas mismas para juzgar si existe o no imitación.

La autoridad administrativa o judicial no puede juzgar arbitrariamente si existe o no imitación, sino que debe de basarse en un mínimo de principios que han establecido tanto la doctrina, la Ley, como la jurisprudencia. Reglas o principios que el Licenciado Rangel Medina agrupa de la siguiente forma:

1. Para determinar si hay imitación se debe de atender a las semejanza entre las marcas y no a las diferencias. El juzgador debe de guiarse por las semejanzas que resulten del conjunto de elementos que constituyen la marca y no por las discrepancias que sus diversos detalles pueden ofrecer separadamente.

2. La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultaneo; se debe indagar si entre dichas marcas existen analogías tales que, colocados separadamente, puedan originar confusión, asimismo, se debe juzgar la posibilidad de confusión valorando las marcas a través del tiempo, por ser esto lo que sucede en la práctica, en que el publico consumidor adquiere el producto por el recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones comparativas.

3. Las marcas deben ser consideradas en su conjunto. Lo que constituye la marca es su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común la mayoría de sus elementos que la caracterizan, aún cuando existan diferencias entre los elementos secundarios.

4. La comparación de las marcas en conflicto se debe de hacer entre ellas y no entre productos. Existe imitación cuando la marca puede ser confundida con otra, no cuando un producto

puede ser confundido con otro, por lo que se debe considerar únicamente las marcas correspondientes.³

Es por lo anterior, por lo que el Artículo 6 bis del Convenio de Paris, intenta proteger a las marcas notoriamente conocidas, en contra de la imitación por terceros, que aprovechándose del prestigio, inversión y esfuerzo del titular de la marca notoria, pretende sacar un beneficio, incurriendo en un perfecto acto de competencia desleal.

iii) Traducción:

Se dará este supuesto en el caso en que exista una marca notoriamente conocida, y que su denominación sea traducida a otro idioma por un tercero, que aprovechándose del prestigio de la marca notoria, induzca al público consumidor a creer que están adquiriendo una marca con gran prestigio, y que, por el contrario, se ven defraudados ya que, se trata de un acto de competencia desleal, en donde se pretende engañar y perjudicar a los consumidores al ofrecerles un producto con una marca traducida de una denominación de una marca notoria.

³ Rangel Medina David. "Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número 8, julio-diciembre 1966, p. 244, 245.

Inclusive, los consumidores pueden creer que los productos protegidos por la traducción de la marca notoriamente conocida, proviene del mismo titular de la marca notoria, y que tal vez llevo a cabo dicha traducción para dar a conocer sus productos en otros idiomas, y de esta forma hacer más sencilla la introducción del producto en otros mercados.

- **Facultad de la autoridad para determinar si la marca es notoriamente conocida.**

La legislación no contiene enumerados los requisitos en que la autoridad se debe de basar, para determinar si se trata o no de una marca notoriamente conocida.

En virtud de lo anterior, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, o el juez de Distrito en su caso, o el Tribunal Colegiado de Circuito como última instancia, deberá de determinar si se esta frente a una marca notoriamente conocida, por los elementos de prueba que el interesado aporte a la autoridad judicial o administrativa.

Los elementos de prueba que el interesado debe de aportar, en general son pruebas documentales que van desde el demostrar a la autoridad la publicidad de la marca, o los registros de la marca, las inversiones efectuadas en relación con dicha marca, o la prueba de que la marca se ha utilizado por varios años; en fin, todos

aquellos elementos que de una manera u otra, corroboren la notoriedad de la marca en cuestión.

La legislación no contiene un listado de los criterios que se debe de tomar en cuenta para saber cuando se esta frente a una marca notoria, y por lo tanto, el artículo 6 bis del Convenio de Paris, tampoco contiene elementos de donde partir para que la autoridad determine la notoriedad de una marca. Tal vez ni la legislación, ni el artículo 6 bis del Convenio de París contienen dichos elementos en virtud de que puedan pensar que se les limita mucho, ya que en ocasiones, estos criterios pueden llegar a ser muy subjetivos; prefiriendo resolverlo a través de casos concretos que se les vayan presentando.

- **Productos Idénticos y Similares.**

La protección de la marca notoria en el artículo 6 bis de el Convenio de París se refiere también a la protección en cuanto a productos idénticos y similares.

Es decir que, según lo establecido por el artículo 6 bis, las autoridades del país a que corresponda, debe de determinar lo que son productos idénticos y similares, para dictaminar si existe o no confusión con una marca notoria. Sin embargo, creo que es también importante el que a la marca notoria se le analice en general, y no limitarse unicamente a ver si los productos son parecidos o

iguales, sino que una marca va a ser notoria en cuanto a la imagen y la reputación que tenga.

- **Plazos para reclamar los derechos de la Marca Notoriamente Conocida.**

El 2o. párrafo del artículo 6 bis del Convenio de París, establece los plazos con que cuenta el titular de una marca notoriamente conocida para solicitar la anulación de una marca registrada anteriormente en el país de que se trate cuando sea una reproducción, imitación o traducción de la marca notoria. El plazo que establece es de 5 años, mismo que se contara a partir de la fecha del registro.

Según G.H. Bodenhausen⁴ este plazo lo debe de determinar la legislación nacional, aunque lo que establece el artículo 6 bis es un mínimo de cinco años, para que el propietario de una marca notoria tenga el tiempo suficiente para anular la marca que está en conflicto con la notoriamente conocida.

En lo que se refiere a el plazo para prohibir el uso de una marca notoria, el artículo 6 bis de la Convención de París no establece nada al respecto.

⁴ G.H. Bodenhausen, Guía para la Aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967, BIPRI, 1969, Ginebra, Suiza. P.98.

Por último, el tercer párrafo del artículo 6 bis, establece que no se fijará un plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de aquellas marcas que hayan sido registradas de mala fe, por lo que la legislación nacional será a la que corresponderá determinar cuando se esté en presencia de mala fe, y va a ser cuando se pruebe que quien registró o usó la marca, tenía conocimiento de que estaba imitando una marca notoria, y que por lo tanto su intención era la de aprovecharse de algo que no le correspondía, por lo que incurre en un acto de competencia desleal.

Como en cualquier materia o área del Derecho, la mala fe es algo extremadamente difícil de probar. Creo yo que en la gran mayoría de los casos en que están involucradas marcas notoriamente conocidas, los usurpadores siempre actúan a sabiendas, y por lo tanto de mala fe.

3) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

"Algunas marcas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registradas ni se utilizan en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. Por lo que si dicha marca, es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea, tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el consumidor espere una

determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida"⁵

Regularmente el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas, especialmente extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo y como las marcas notoriamente conocidas suelen gozar de un gran prestigio en esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos.⁶

Antiguamente el sistema que era utilizado para proteger a las marcas notorias en México, como ya lo mencioné, era a través de la aplicación del Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial, y también, fundamentándose en precedentes tanto administrativos como judiciales en donde marcas notoriamente conocidas estaban involucradas, y en donde las autoridades mexicanas se fundamentan en el artículo 6 bis, reconociendo, a la notoriedad como fuente de Derechos.

Durante mucho tiempo la autoaplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, permitió que se reprimieran actos de piratería de marcas notoriamente conocidas. Desgraciadamente existieron casos

⁵ Rangel Ortiz Horacio, "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas de la Ley de Invenciones y Marcas." El Foro, órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Octava Epoca, Tomo I, número 2, 1988. P.4.

⁶ OMPI, "Aspectos de la Protección del Consumidor relacionados con la Propiedad Industrial" (Proyecto de Memorandum revisado por la oficina internacional) B16/206, Ginebra, marzo 1981, P. 23.

aislados, en donde los tribunales no le reconocieron autoaplicabilidad al artículo 6 bis de la Convención de París, "lo que podría interpretarse como un antecedente de las reformas a la Ley en esta materia, o bien como una posible política inconfesada para reformar la Ley en estos aspectos"⁷

En virtud de lo anterior, por Decreto de 27 de noviembre de 1986 el Congreso de la Unión reformó la Ley de Invenciones y Marcas, mismo que fué promulgado el 29 de diciembre de 1986 para entrar en vigor a partir del 17 de enero de 1987.⁸

- **Las reformas de 1986**

En el Decreto que entró en vigor el 17 de enero de 1987 se incluyen modificaciones al sistema que antiguamente regulaba la protección de las marcas notorias en México. En este Decreto de Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas se incluyen prohibiciones específicas para el registro de marcas notoriamente conocidas para aquellos que se quieran aprovechar del esfuerzo y del prestigio alcanzado por signos distintivos cuya explotación corresponde, por justicia y equidad, al creador o al titular de estas marcas.

⁷ Rangel Ortiz Horacio, "La Protección de las Marcas...." Op. Cit. P. 5.

⁸ Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987.

Dentro de las reformas también se incluyen sanciones en contra de terceros que usen sin autorización las marcas consideradas como notoriamente conocidas.

- **Artículo 91, fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas.**

La Prohibición de registrar marcas notorias se encuentra consagrada en la fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas, que a la letra establece:

"Artículo 91.- No son registrables como marca:

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

A continuación procederé al análisis de dicha fracción:

Genéricamente el artículo 91 contempla los casos concretos en los que las marcas no pueden ser registradas, es decir establece la materia NO registrable. Concretamente en la fracción XIX establece la protección a las marcas notoriamente conocidas.

Dentro del texto del Artículo 91, fracción XIX se pueden apreciar las excepciones a los principios de especialidad y de

territorialidad de que gozan las marcas notoriamente conocidas, tal y como lo mencioné en el capítulo I-B de este trabajo.

Es adoptada la excepción al principio de especialidad en la fracción XIX ya que la autoridad podrá objetar el registro no sólo cuando "los mismos o similares productos o servicios" estén involucrados, sino también cuando "sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público en error". Esto significa que no es necesario que los productos o servicios, protegidos por la marca notoria, sean idénticos o semejantes a los que se pretenden proteger con la marca que se intenta registrar; sino que es posible que la autoridad niegue el registro aún tratándose de productos o servicios completamente diferentes de los que ampara la marca notoria, en virtud de que los consumidores puedan confundirse en cuanto al origen de dichos productos o servicios, induciéndolos al error.

En virtud de lo anterior, el tercero que pretenda adoptar una marca notoriamente conocida para amparar productos o servicios completamente diferentes de los que ampara la marca notoria, en teoría, la autoridad le deberá de negar el registro, no porque los productos o servicios sean diferentes, sino porque la presencia de la marca notoria en tales productos o servicios induce al público al error.

Es decir que la interpretación que se le debe de dar a esta fracción XIX es la noción propia de la doctrina de la marca notoria, en cuanto a que esta es una excepción al principio de especialidad.

Coincido con el Lic. Rangel Ortiz al afirmar que "La referencia implícita a productos y servicios diferentes se justifica ya que algunas veces es posible que se induzca en confusión a los consumidores aun en el caso que una marca notoriamente conocida sea utilizada, por una empresa distinta de su legítimo titular, para productos totalmente diferentes de aquellos para los que éste la utiliza. En estos casos corresponde tomar en cuenta el poder y el prestigio de la marca fuera del ámbito en que compete. Si la manera en que se ha comercializado la marca (por ejemplo mediante una amplia publicidad y una vasta distribución geográfica durante un tiempo prolongado) y la calidad que se atribuye al producto o al servicio marcado han llevado a los consumidores a asociar la marca con determinada procedencia y nivel estable de calidad, mas que con ningún tipo concreto de producto o servicio, el uso no autorizado de la marca notoriamente conocida - independientemente de la semejanza de los productos o servicios de que se trate- puede inducir en confusión a los consumidores en cuanto al origen de esos productos y eventualmente tambien de su calidad."⁹

⁹ Rangel Ortiz Horacio, "La Protección de la Marca...." Op. Cit. P. 12.

En lo que respecta a la excepción al principio de territorialidad, la fracción XIX la contempla ya que no exige la existencia de un registro marcario o de una solicitud en trámite, como requisito previo para poder objetar el registro de la marca.

Según lo expuesto anteriormente, para objetar un registro fundamentándose en la fracción XIX del artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas, deberá de hacerse durante la práctica del examen administrativo.

Toda solicitud de marca, debe de pasar principalmente dos exámenes ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. El primero de ellos se le conoce como examen administrativo el cual se compone de dos fases, el examen de forma, y el examen de fondo (o de lo registrable). En la primera fase, es decir en el examen de forma, el examinador evaluará que la solicitud esté correctamente llenada, que los documentos con que se acredite su personalidad sean correctos, etc. En la segunda fase o examen de fondo, la autoridad examinará la registrabilidad intrínseca del signo. El segundo examen se le conoce como examen de novedad, en donde el signo distintivo será confrontado con otros signos previamente depositados, para dictaminar si existen o no "anterioridades".

Pues bien, es precisamente en el examen administrativo cuando se presenta la oportunidad para objetar un registro con base en la fracción XIX del artículo 99 de la Ley antes mencionada, y no en la

práctica del examen de novedad, el cual es posterior al examen administrativo.

Como se puede observar, en el artículo 91 fracción XIX, la determinación sobre si una marca debe considerarse como notoriamente conocida respecto a productos iguales o similares es una situación que debe de ser establecida única y exclusivamente de acuerdo a la opinión que determine la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Es evidente, que la determinación que hará SECOFIN, a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, para determinar lo que son productos o servicios similares, no puede ser hecha de manera subjetiva ni arbitraria. Lo que constituye productos o servicios idénticos o similares en relación con el artículo 91 fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas, y si una marca puede inducir a error o puede confundirse con una marca notoria, o si esa marca es considerada como notoriamente conocida en un determinado país, son cuestiones que deben de ser resueltas en cada caso concreto y en base a los hechos que rodeen dichos casos.

La Ley de Invenciones y Marcas, no es lo suficientemente específica para determinar los factores que deben de ser tomados en cuenta para resolver las cuestiones planteadas anteriormente.

Partiendo de hecho reales y de las opiniones de los estudiosos de esta materia se puede decir que "el factor decisivo para

determinar si el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida puede crear confusión deberá ser la impresión general que cause sobre el consumidor medio de cada época y lugar. El que una marca sea notoriamente conocida, debe depender de la imagen y reputación que tal marca tenga en la mente del consumidor en ese lugar y momento. Lo que permite calificar una marca como notoriamente conocida no es tanto su capacidad intrínseca de distinguirse como la medida en que se distingue efectivamente".¹⁰

Lo anterior también esta basado en los razonamientos de un caso decidido por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa del Distrito Federal: "La familiaridad de la representación de una marca que tenga el consumidor de dicho símbolo, no es el único elemento que debe de ser tomado en cuenta para establecer la notoriedad de una marca, sino también otros datos o información sobre la cualidad, las características y el uso de los productos a los que se aplique la marca;... es con relación a los consumidores como se debe de determinar ya que esta referencia indica que la marca ha adquirido gran reputación y ha sido apreciada por los consumidores.... Una marca notoria puede obtener los privilegios de la Convención aún antes de que dicha marca sea registrada en México, inclusive antes de que dicha marca haya sido actualmente utilizada en México....".¹¹

¹⁰ Idem

¹¹ Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Gucci de México, S.A. v.s. Director General de Invencciones y Marcas. A.R. 19 de marzo de 1985.

Según lo anterior, lo que va a permitir el calificar a una marca como notoria será la distintividad efectiva que contenga el signo, situación que puede depender de muchos factores, tales como el tiempo que se lleve utilizando la marca en general o su asociación con determinado producto o servicio que tenga una calidad reconocida.

Es más, con los medios tan modernos de comunicaciones y con las técnicas de publicidad que existen hoy en día, una marca puede llegar a ser notoriamente conocida en un país, inclusive antes de ser utilizada en él, por lo que se debe de tomar en cuenta el prestigio que tiene dicha marca, y no la utilización de la marca en el país.

La nueva fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es considerada por la gran mayoría de los estudiosos de la Propiedad Industrial como un acierto, ya que inclusive contemplan dos supuestos que no están previstos en el artículo 6 bis del Convenio de París y que ha dado lugar a discusiones promovidas por el silencio del artículo 6 bis. Estos dos aspectos son las referencias hechas a las marcas de servicio y la alusión, aunque sea de forma indirecta, a productos y servicios distintos de los amparados por la marca notoria. Aunque antes de las reformas, tanto la jurisprudencia como la doctrina favorecían ya las excepciones a los principios de especialidad y de territorialidad, y en la práctica eran defendidas por los litigantes a través de la

invocación del artículo 6 bis en combinación con el artículo 10 bis, el cual se refiere a la represión de la competencia desleal.

4) LA "PIRATERIA" DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

El término "Piratería" es utilizado para describir ciertas conductas fraudulentas que se dan generalmente en el comercio, en donde se pueden incluir tanto a los derechos de autor como a los derechos de propiedad industrial.

Por lo que la piratería en materia de marcas puede ser descrita de la siguiente forma: aquélla actividad fraudulenta a través de la cual se registra una marca sin ser su titular, y que a través de dicho registro ilegítimo, explote el signo marcario; cuando sin contar con un registro, usen la marca sin el consentimiento de su legítimo titular. La piratería marcario consiste en la adopción ilegítima de marcas, a través de su registro ya sea idéntico o a través de signos parecidos, o simplemente el usar dicha marca sin que se obtenga su registro.

Lógicamente la "piratería" de marcas generalmente recaen en marcas notoriamente conocidas. Y esto se originó, según Rangel Medina¹² con motivo de la Segunda Guerra Mundial, en donde se suspendió la fabricación de mercancías, originando la escasez de

¹² Rangel Medina David, "La Piratería de Marcas en México", Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 18, 1986-1987, p. 32.

estos productos que antes de la guerra circulaban por todo el mundo al amparo de marcas famosas. Esta situación fue aprovechada en México por industriales y comerciantes sin escrúpulos, adoptando dichas marcas notorias para vender artículos fabricados en el país.

Recientemente, la adopción ilegítima de marcas notorias, ha ido en aumento, ya sea a través de su registro o a través del uso no autorizado.

En contra de lo anterior, se está combatiendo para ponerle un alto a la piratería ya no nadamás de marcas notorias, sino también de marcas comunes. En dicha batalla intervienen tanto litigantes, estudiosos, empresarios e inclusive autoridades; desgraciadamente como contraparte de esta batalla se encuentran también litigantes, autoridades y empresarios sin escrúpulos, y que generalmente actúan de mala fe.

La piratería marcaria tiene como comun denominador el aprovecharse del prestigio ajeno, y logicamente este aprovechamiento tiende a producir confusión en los consumidores. Precisamente la confusión la va a dar la similitud o el parecido que se adopte en el signo marcario ya que esta similitud será lo que ocasione que el consumidor incurra en el error. Generalmente esta confusión se va a originar en cuanto a la procedencia de los productos o servicios.

El "pirata" que se aprovecha del prestigio ajeno: "esta conciente de que obtendrá una ganancia ilícita del consumidor ignorante o desprevenido o del comprador en general, que es inducido en error sobre la mercancía adquirida".¹³

En virtud de lo anterior, es clarísimo que la piratería ha causado muchos daños en relación con las marcas notorias, por lo que ha sido necesario el desarrollo de un régimen especial para su protección. Este régimen especial de las marcas notorias se originó con el Artículo 6 bis de la Convención de París, el cual fue la pauta para que en México se empezara a defender la piratería de las marcas notorias, situación que deja un claro ejemplo en la jurisprudencia de la época. Posteriormente en México con las reformas de 1986, se da un fundamento más claro para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Ahora bien, el espíritu de la ley es el crear normas que "garanticen la seguridad jurídica del dueño de una marca ya registrada, quién, para darle prestigio, ha invertido esfuerzo, tiempo y capital; y, por otro lado, protejan al público consumidor evitando que los derechos del comprador sean desconocidos, lo que acontecería sí, en lugar de entregarle un producto auténtico por el que da su dinero, recibe una imitación fraudulenta. Siendo esa la filosofía de la ley marcaría, su interpretación y aplicación para

¹³ Rangel Medina David, "Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas", op. cit. p. 247.

resolver todo conflicto originado por el choque de la marca espuria con la legitima, deberá hacerse de manera que en tal colisión de intereses, resulte favorecido el industrial o comerciante honrado y no el usurpador. Proceder en otra forma, ya sea por ignorancia, o por tolerancia o por liberalidad en la interpretación legal, significa tanto como abrir las puertas a la piratería de marcas y propiciar la habilidad y subterfugios de quienes la practican".¹⁴

Las palabras anteriores son muy ilustrativas ya que la industria de la piratería, no necesita realizar ningún tipo de inversión en crear una marca, además de que al imitar o falsificar marcas se aprovecha de algo que no le pertenece, ya que se aprovecha del prestigio de que ya goza la marca notoria, ahorrándose de esta forma fuertes cantidades de dinero.

5) MEDIOS PARA COMBATIR LA "PIRATERIA" DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

A continuación expodré los medios legales, de que poseen los titulares de las marcas notoriamente conocidas para hacerle frente a los actos fraudulentos y de competencia desleal que patrocina la industria de la piratería marcaría.

Cabe mencionar que en los años setenta, era la época en donde la piratería estaba más propagada, y que la antigua Ley de la

¹⁴ Idem

Propiedad Industrial de 1942, que era la vigente en esos años, contenía disposiciones que permitía combatir los actos de piratería. Pues bien, con la nueva Ley de 1976, es decir, la Ley de Invenciones y Marcas, dichas disposiciones fueron eliminadas, dando lugar a que la industria de la piratería cobrara aún más auge. En 1986, la exposición de motivos de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas mencionó que uno de los objetivos de las reformas era el modernizar la Ley y adaptarla a las necesidades de la época. Estas reformas dotaron nuevamente de medios que aunque son muy escasos sirven en algo para combatir la piratería de marcas.

- **Procedimientos de Nulidad.**

Como ya ha quedado establecido, de acuerdo a el Artículo 6 bis del Convenio de París y a la fracción XIX del Artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico deberá de negar el registro de marcas notoriamente conocidas, cuando sean solicitadas sin el consentimiento de su legítimo titular, es más, en teoría ni siquiera debería de suceder que alguien solicite el registro de una marca que no le pertenece; pero como ya vimos, en la práctica se presentan personas sin escrúpulos que intentan obtener el registro de marcas notorias.

Desgraciadamente, habrá ocasiones en que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico no objete y por lo tanto conceda el registro de la marca, y esto obedecerá a razones que en ocasiones son razonables, pero que en ocasiones son porque el examinador actúa de mala fe.

Existen situaciones razonables, cuando el examinador simplemente no conoce la notoriedad de la marca en cuestión, en virtud de que dicha notoriedad no se extiende al público en general, sino que es considerada como notoriamente conocida por el círculo comercial o industrial en el que se aplica dicha marca. En situaciones como estas, la marca no es notoria para el examinador. Es aquí como se puede observar que en ocasiones la subjetividad de las marcas notorias puede jugar un papel importante. Como ejemplo puede suceder que exista una marca "X" que sea muy conocida para quienes se dediquen a "Y" deporte, y no por esto la marca no va a dejar de ser notoriamente conocida; sin embargo en casos como el ejemplo anterior, el examinador simplemente no conoce, ni ha oído de dicha marca, por lo que concederá el registro a quien no tiene derecho a él.

Desgraciadamente en México no existen procedimientos de oposición, por lo que, el titular de la marca notoriamente conocida deberá de esperar a que exista un registro para poder oponerse. Es decir que durante el trámite de registro de una marca, la autoridad es la única facultada para oponerse y lógicamente para negar el

registro de la marca.

Los procedimientos de Nulidad previstos en la Ley de Invenciones y Marcas, son la solución para cuando el examinador otorgue una marca sin el consentimiento de su legítimo dueño y que imite o falsifique una marca notoriamente conocida.

El procedimiento de nulidad se encuentra previsto en la fracción I del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual establece:

"Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:

I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su registro."

Por lo tanto como se puede observar, en el caso en que la autoridad conceda un registro de una marca que imite o falsifique un signo considerado como notoriamente conocido, lo estará otorgado en contravención al artículo 91 fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual, como ya lo comenté anteriormente, se refiere a que no son registrables como marca aquéllas marcas que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere notoriamente conocidas en México; es decir, surge una violación a la Ley ya que se estará otorgando en contraposición de la misma. Y es precisamente en este momento cuando surge, la acción para el

legítimo titular de la marca notoriamente conocida la ejercite y pueda impugnar el registro concedido en contravención a la fracción XIX del artículo 91, de la Ley de Invenciones y Marcas.

Resultaría muy recomendable y además "prudente el reforzar la impugnación en una violación directa al artículo 6 bis del Convenio como fundamento complementario de la acción".¹⁵ Por lo que "la causal de nulidad como consecuencia de la violación a lo estipulado en el artículo 6 bis del Convenio deberá buscarse en el texto de la fracción XVII del artículo 91 de la Ley que prohíbe el registro como marca de las denominaciones o signos que, conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar".¹⁶

Es decir, que en virtud de lo anterior, si la autoridad concediese un signo marcario que contravenga las reglas del artículo 6 bis del Convenio de París, el cual como ya aclaré, forma parte de nuestro Derecho vigente, se estaría violando la fracción XVII, del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, teniendo como consecuencia oportunidad de utilizar la causal de nulidad de la fracción XIX del artículo 91 de la Ley.

¹⁵ Rangel Ortiz Horacio, "La Protección...." ob. cit. p. 14.

¹⁶ Idem

Ahora bien, existe otra forma de tener acceso a otra causal de nulidad, sin la necesidad de mencionar el artículo 6 bis del Convenio de París, y es a través de alegar una violación a la fracción XVI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la cual dispone que:

"Artículo 91.- No son registrables como marca:
XVI. Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar".

Se tiene acceso a esta causal de nulidad en virtud de que precisamente el régimen que pretende reprimir tanto el registro como el uso ilegal de marcas notoriamente conocidas, por alguna persona que fraudulentamente se trata de aprovechar de algo que no le pertenece, es el de evitar las confusiones y los engaños en cuanto al origen o la procedencia de los productos o de los servicios, precisamente para proteger a los consumidores, pero también a los titulares de las marcas notoriamente conocidas, ya que han invertido tanto capital como esfuerzo; por lo que resulta lógico el que también se tenga acceso a la fracción XVI antes mencionada, en relación con el artículo 147 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que una vez más se otorga el registro en contravención a las disposiciones establecidas por la Ley.

En relacion con la causal de nulidad establecida en la fracción I del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas cabe señalar que esta se podrá ejercer en cualquier tiempo, es decir que dicha acción no prescribe.

Cuando el titular de una marca notoriamente conocida, intente una acción de nulidad, en contra de una marca que sea una reproducción o una falsificación de dicha marca notoria, será muy recomendable que el legítimo titular cuente con un registro marcario anterior, aunque en mi personal opinión tan solo es necesario el probar que a utilizado dicha marca tal vez en otros países o que en dichos países sí cuenta con registros marcarios, pero sobre todo deberá de demostrar que su marca es considerada como notoriamente conocida.

Por lo que los medios de prueba serán uno de los elementos más importantes para nulificar la marca "pirata".

De una forma enunciativa más no limitativa, mencionaré algunos elementos de prueba para corroborar que la marca es notoriamente conocida, y, que pueden ser determinantes para que la acción de nulidad tenga éxito:

- Registros marcarios en el país en que se solicita la acción.
- Registros marcarios en otros países, además del país en que se solicitó la nulidad de la marca espuria.

- Prueba de la fecha en que se empezó a usar la marca que se considera notoriamente conocida.
- Todos los medios publicitarios a través de los cuales se ha dado a conocer al público en general dicha marca. Dentro de este medio de pruebas, se incluyen desde revistas especializadas, periodicos, anuncios en radio o televisión (a través de videocassettes o cassettes), etc.
- Cartas de personas de el círculo en donde se comercializa o se distribuya dicho producto, mencionando en la misma qué tan conocida es dicha marca, así por ejemplo, tratándose de una marca que ampare aparatos médicos o quirurgicos, todos los hospitales o doctores que conozcan o utilizen dichos productos amparados por la marca manifestarán desde la calidad hasta la efectividad de los mismos. O tratándose de una marca que ampare productos deportivos, todos los clubes deportivos o tiendas de deportes, podrán manifestar que tan conocida es dicha marca.
- Inspecciones de las actividades de los establecimientos en donde se comercialice dicha marca.
- Tablas comparativas de gastos de publicidad a través de los años, así como utilidades que deja el producto.
- Facturas de ventas, etc.

Como se pude observar, será a través de los medios de prueba que se le doten a la autoridad, como esta tendrá elementos suficientes para nulificar una marca que reproduzca o imite a otra

marca considerada como notoriamente conocida.

- Represión del uso no autorizado e infracciones.

Lógicamente cuando se prohíbe el registro de una marca notoriamente conocida, por quién no es su legítimo titular, trae como consecuencia la prohibición de usar dichas marcas por quién no tiene derecho a ello.

Por lo que la Ley de Invenciones y Marcas consagra como una infracción administrativa, el uso ilegal de una marca notoriamente conocida, prevista en el artículo 210 b) fracción VII de la Ley de Invenciones y Marcas, la cual establece:

"Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

VIII.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las fracciones..... XIX del artículo 91 de esta Ley"

Esta infracción administrativa puede dar como consecuencia la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 225 de la

Ley de Invenciones y Marcas, que a letra dice:

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

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

II. Clausura temporal hasta por noventa días.

III. Clausura definitiva.

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas".

Estas sanciones van a ser impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones que se dicten de acuerdo a lo previsto en el título octavo de la ley.¹⁷

En caso de reincidencia la multa impuesta se duplicará, sin que su monto exceda del triple máximo fijado en el artículo 225. Se entiende por reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones

¹⁷ Artículo 226 de la Ley de Invenciones y Marcas

a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.¹⁸

En lo referente a las clausuras y arrestos administrativos, los mismos podrán imponerse, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tratándose de delitos, y del pago de daños y perjuicios que corresponda. La clausura definitiva procederá, cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción o el arresto, en los casos de persistencia en la infracción.¹⁹

Para la determinación de las sanciones, la autoridad debe de tener en cuenta el carácter intencional de la acción u omisión que constituye la infracción; así como las condiciones económicas del infractor. También deberá de considerar la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.²⁰

De lo anterior se puede desprender que la autoridad administrativa no es la facultada para prohibir el uso ilegal de

¹⁸ Artículo 227 de la Ley de Invenciones y Marcas

¹⁹ Artículo 228 de la Ley de Invenciones y Marcas.

²⁰ Artículo 229 de la Ley de Invenciones y Marcas.

una marca, ya que no existe una disposición que expresamente la faculte. Por lo que deben de ser las autoridades judiciales quienes deben de prohibir el uso de marcas notoriamente conocidas. Aún y cuando las autoridades administrativas son las facultadas para imponer las sanciones respectivas, desgraciadamente la Ley de Invenciones y Marcas no es lo suficientemente clara para deducir que las órdenes para prohibir el uso de marcas notoriamente conocidas deben de provenir de la autoridad administrativa.

Es decir que para obtener un mandato en virtud del cual se prohíba a una persona el utilizar una marca ilegalmente, debe de provenir de una autoridad judicial fundamentándose en los artículos 1910 y 1915 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la Republica en Materia Federal, dichos articulos son una reproducción de dos artículos del Código Civil Francés y en donde se ha basado toda la doctrina de la competencia desleal.

El artículo 1910 del Código Civil antes mencionado establece que:

"El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima".

A su vez el artículo 1915 menciona que la reparación del daño consistirá a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.²¹

Estos dos artículos son conocidos en la doctrina mexicana como responsabilidad civil y dan lugar a una acción de reparación, mas que una acción de cesar, de dejar de hacer, que sería lo que se buscaría para reprimir el uso no autorizado de marcas notorias.

Al parecer pocos han acudido a esta vía civil para reclamar un acto de competencia desleal.²²

Desgraciadamente, y después de lo que ha quedado explicado, la falta de una disposición expresa en la Ley de Invenciones y Marcas, para poner un alto al uso no autorizado de Marcas Notorias, queda sujeto al buen juicio y a la interpretación que tanto autoridades administrativas como judiciales, hagan del artículo 10bis de la Convención de París, así como de los artículos 1910 y 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, y de los precedentes judiciales existentes.

²¹ Artículo 1915 del Código civil para el Distrito Federal.

²² Juzgado 17 Civil del Distrito Federal, expediente 17/86, Cartier Incorporated y Les Must de Cartier, S.A. de C.V. vs Tejidos Cartier, S.A.

- La represión de la competencia desleal

A lo largo de este trabajo, me he referido a varias ocasiones al término "Competencia Desleal"; este término se encuentra muy relacionado con la Propiedad Industrial y tal vez sea en virtud de la inclusión de ciertas disposiciones relativas a la represión de la Competencia Desleal en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Por lo que, he decidido dedicarle un apartado ya que la imitación, falsificación o uso no autorizado de marcas notorias constituyen siempre un acto de Competencia Desleal.

La Competencia Desleal se manifiesta a través de actos realizados sin derecho o en abuso del derecho pero que siempre menoscaban la libre competencia.²³ Cabe aclarar que al referirse a Competencia Desleal, la misma no necesariamente deriva de la infracción de una cláusula legal que prohíba la competencia, sino que la competencia desleal atenta en contra de los buenos usos y costumbres en prácticas comerciales, o industriales, cuya existencia está sujeta a prueba, por lo que las situaciones en que se pueden presentar en la práctica son muy variadas, ya que dependerán del caso concreto, situación que dificulta la fijación

²³ Díaz Bravo Arturo, "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 7. enero - junio 1966. P. 29.

de supuestos limitados²⁴

El criterio es prácticamente unánime en el sentido de que acto de competencia desleal es todo aquel contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

El artículo 10bis del Convenio de París se refiere precisamente a la competencia desleal, el cual a continuación transcribo:

"Artículo 10bis.-

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal, todo acto de competencia contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 - Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del

²⁴ Rangel Ortiz Horacio. "Conceptos Fundamentales de la Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial". Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho. Año 9, Número 9. 1985.

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.²⁵

Esta disposición sirve también como fundamento para proteger marcas notoriamente conocidas aplicadas a productos totalmente diferentes a los que se aplica la marca por el legítimo titular, alegando que se crea confusión en cuanto al origen de los productos, por lo que está en contra de los usos honestos en la actividad industrial y comercial.

Anteriormente también era invocado este precepto como fundamento a las marcas notorias de servicios, las cuales no están

²⁵ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículo 10bis.

incluidas expresamente en el artículo 6bis, alegando que el usar una marca de servicio notoria sin autorización de su titular provocaría confusión, constituyendo por lo tanto un acto de competencia desleal. Además de que se deberá de aplicar, también el artículo 6bis por analogía. Atinadamente el legislador mexicano incluyó dentro de las reformas de 1986, la protección de las marcas notorias tanto de productos como de servicios.

- **Delitos.**

La Ley de Invenciones y Marcas contempla el uso no autorizado de una marca notoria con distintas consecuencias legales, dependiendo del supuesto en el que nos encontremos.

Así cuando un tercero adopta una marca similar en grado de confusión a la registrada como notoriamente conocida, estaremos en presencia de una imitación de marca, la cual es considerada como una infracción administrativa.

Ahora bien, cuando la marca considerada como notoriamente conocida es adoptada totalmente por el tercero usurpador, estaremos frente a un caso de falsificación, y la Ley de Invenciones y Marcas considera a la falsificación como un delito.

La imitación de una marca notoriamente conocida como infracción administrativa, no se encuentra prevista expresamente en

la Ley de Invenciones y Marcas, aunque se puede interpretar que deriva de el artículo 210, apartado b), fracción II de la Ley, ya que este considera como una infracción administrativa el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.²⁶

Conforme a las reformas de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas, el usar una marca parecida en grado de confusión, a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del artículo 210, haya quedado firme, será considerada como delito.²⁷ Es decir, que la infracción administrativa que en principio le corresponde a el usar una marca notoria imitándola, pasará a ser un delito conforme a la fracción VIII del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, cuando el uso no autorizado continúa después de que ha quedado firme una sanción administrativa.

En el caso de falsificación de marcas notoriamente conocidas, es decir cuando la marca es adoptada en su totalidad por el usurpador, la Ley de Invenciones y Marcas tampoco prevee de un modo expreso el delito de falsificación, aunque indirectamente el

²⁶ Artículo 210, b), Fracción II de la Ley de Invenciones y Marcas.

²⁷ Artículo 211 fracción VIII de la Ley de Invenciones y Marcas.

artículo 211, fracción IV de la Ley lo establece al decir que:

"Artículo 211.- Son delitos:

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquélla proteja".

También será considerado como un delito cuando se ofrezcan en venta o se pongan en circulación los artículos que se consideren imitadores de una marca notoriamente conocida.²⁸

En la misma fracción se considera como delito el ofrecimiento en venta o la puesta en circulación de productos que ostenten una marca registrada, habiéndolos alterado. Al respecto el tratadista Mariano Jiménez Huerta²⁹ opina que, más que un hecho relacionado con el derecho marcario, se trata de el delito de fraude maquinado, ya que el hecho delictuoso no incide sobre la marca sino sobre las maniobras fraudulentas realizadas para alterar engañosamente al producto protegido, o tal vez, ante el delito contra el consumo tipificado en la fracción IV del artículo 253 del Código Penal al establecer:

"Artículo 253.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de dos a

²⁸ Artículo 211, fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas.

²⁹ Jiménez Huerta Mariano. Derecho Penal Mexicano, Tomo V, Editorial Porrúa. 1984. Pág.399.

nueve años y multa de diez mil a doscientos cincuenta mil pesos, los siguientes:

IV. Alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener".³⁰

Para reprimir la "Piratería" de las marcas notorias, de acuerdo con los ilícitos anteriormente analizados, será necesario que los titulares de las marcas notorias acudan ante las autoridades a ejercitar las acciones correspondientes para poner en marcha los procedimientos legales a efecto de reprimir los actos de piratería.

Para iniciar la persecución de un ilícito, llámese infracción o delito, el titular de una marca notoria deberá de cercionarse de que los hechos que configuran el ilícito se estén dando en realidad, reuniendo paralelamente todos los medios de prueba que sean necesarios para acreditar la existencia del ilícito. Esto debe de hacerse con mucha cautela para que el fabricante o comerciante que este cometiendo el ilícito no sospeche de nada. Esta es una etapa previa al ejercicio de la acción correspondiente, y tal vez sea la más importante, ya que de ésta derivará el éxito de la reclamación.

³⁰ Artículo 253, fracción IV del Código Penal para el Distrito Federal.

En esta fase tanto el titular de la marca notoria con la colaboración de el abogado, deberán de actuar de inmediato en cuanto se tenga conocimiento del acto de piratería, y procurar recabar en el menor tiempo posible las pruebas requeridas para iniciar el proceso.

En lo que respecta a los titulares de las marcas notorias, lo que buscan al reprimir la piratería de sus marcas es simplemente que los usurpadores dejen de imitar, falsificar su marca, desgraciadamente nunca buscan la reparación del daño, que teóricamente establece el artículo 214 de la Ley de Invenciones y Marcas al señalar que independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que la ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con el ilícito.

Lo anterior creo yo que se debe a la falta de disposiciones prácticas que faciliten el pago de los daños y perjuicios, ya que tanto la legislación como la jurisprudencia establecen reglas y procedimientos que en la mayoría de los casos es imposible de cumplir. Lo peor de todo es que esto a causado que la piratería de marcas notorias se siga cometiendo, es un estímulo para los piratas ya que saben que a lo más, el titular de la marca notoria lo único que busca es evitar que siga imitando o falsificando su marca; el

pirata sabe que el titular de las marcas notorias rara vez continuará con los procedimientos tendientes a reparar los daños.

Ahora bien, para ejercer la acción penal en los delitos en materia marcaría, es necesario contar con la declaración previa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tal y como lo establece el artículo 213 de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual dispone:

"Artículo 213.- La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República".³¹

³¹ Artículo 213 de la Ley de Invenciones y Marcas.

De la interpretación de este artículo se deduce que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, lo único que deberá emitir será una opinión estrictamente técnica, consistente en determinar que si a raíz de las pruebas y de los hechos expuestos por el titular de una marca notoria en contra de un "pirata", constituyen o no infracciones a la Ley de Invenciones y Marcas, es decir se limitará a opinar si la marca utilizada es explotada en forma ilegal. Por lo que lógicamente no podrá hacer imputaciones en contra de cualquier persona, ni declarar el tipo de delito de que se trate; ya que de lo contrario estaría invadiendo facultades que tiene reservada en forma exclusiva el poder judicial, previo el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, ya que el poder judicial es el único que puede decidir sobre la responsabilidad penal. Por lo que, la declaración administrativa no es más que un requisito de procedibilidad, sin que en ningún momento obligue al juez penal.

Este requisito previo, en opinión de los doctrinarios de la propiedad industrial, lo único que hace es obstaculizar aún más la justicia que supuestamente debe de ser rápida y expédita, entorpeciendo la acción en contra de los delincuentes, con la consecuente proliferación de estos últimos.

6) JURISPRUDENCIA

He creído conveniente el exponer algunos precedentes en donde se contienen opiniones tanto de autoridades administrativas como judiciales en relación con las marcas notoriamente conocidas. De esta forma se mostrarán también las diferentes interpretaciones que tanto en la práctica como en el plano jurídico se han venido dando en nuestro país.

Además es importante señalar que "la protección de las marcas notorias es una materia que reviste una real actividad, y que la importancia de esas marcas y su valor económico se han acrecentado por el desarrollo de los cambios internacionales, la creación de nuevos mercados, el poder de los medios de información y la publicidad bajo sus diversas formas"³²

Muchos de los casos que expondré, ya han sido analizados por autores que intervinieron directamente en ellos,³³ aunque también analizaré algunos casos más recientes en donde se han visto involucradas marcas notoriamente conocidas.

Según la opinión del Lic. Rangel Ortiz, "Las decisiones más notables que se han dado en la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los años

³² Saint-Gal Ives, "La Protección de las Marcas Notorias...." Op. Cit. P. 389.

³³ Véase por ejemplo Rangel Medina David en "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", Op. Cit. P. 370.

cincuenta y sesenta. Durante este periodo, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6bis en una serie de juicios que se inicia con el famoso caso BULOVA en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos".³⁴

- CASO BULOVA

La denominación BULOVA fue la primera marca que en México recibió la protección especial establecida por el artículo 6bis de la Convención de París, por haberse considerado como marca notoriamente conocida. "Puede señalarse este caso como la apertura de las autoridades mexicanas a los elementos que informan la doctrina del artículo 6bis, especialmente en lo que atañe a la irrestricta oportunidad para reclamar la anulación de las marcas registradas de mala fe, prevista en la parte final de dicho precepto".³⁵

La marca BULOVA, se usaba en México desde 1933, para proteger y distinguir relojes. En el año de 1948 G. Kersel y Cia., obtuvo el registro de dicha marca, y reclamó el uso ilegal de la misma, en contra de Waltham Watch Company de México, S.A., Bulova Watch Company Inc. de Nueva York y Bulova Watch Company de México, S.A., alegando que dichas compañías habían comenzado a vender y a

³⁴ Rangel Ortiz Horacio, "La Protección de las..." Op. Cit. P. 6.

³⁵ Rangel Medina David, "La Protección de las Marcas..." Op. Cit. P. 371.

anunciar en territorio mexicano, relojes que eran importados de Estados Unidos a través de BULOVA WATCH CO. Esta empresa se constituyó en Estados Unidos desde 1911 y registro dicha marca en ese país y en otros países antes de 1933. Nunca llevó a cabo el registro de la marca en México.

Quién había obtenido el registro de la marca en México era norteamericano y además relojero, conociendo los relojes con la marca BULOVA desde 1925, confesando dentro del juicio que había solicitado su registro en México porque estaba "abierta", entendiéndolo por "abierto" que la marca no estaba registrada en este país. En virtud de las defensas y pruebas que presentaron los acusados de usurpación de marca, la oficina de marcas resolvió,³⁶ determinando anular la marca de oficio, ya que consideró que la misma se había obtenido de mala fe.³⁷

La autoridad justificó el haber anulado la marca después de haberse registrado con tanto tiempo alegando que: "El artículo 76 del Reglamento de la Ley de Marcas y Avisos Comerciales, publicado en el diario Oficial el 31 de diciembre de 1928, establece en su párrafo II que de conformidad con lo estipulado por el artículo 6bis de la Convención Internacional para la Protección de la

³⁶ Resolución No. 94 del 16 de noviembre de 1950, por la que se niega la declaración administrativa de uso ilegal de la marca Bulova. Gaceta de la Propiedad Industrial, noviembre 1950. P. 1489. Citado por Rangel Medina en "La Protección de las marcas..." Ob. Cit. P. 371.

³⁷ Rangel Medina. Op. Cit. P. 371.

Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisada en la Haya en 1925, la nulidad de las marcas registradas de mala fe podrá ser reclamada en cualquier tiempo".

Para fundamentar que el registro fue obtenido de mala fe, hizo mención de las pruebas que fueron idóneas para demostrarlo, aduciendo a las declaraciones que varios joyeros de viejo arraigo habían hecho, en el sentido de que la marca BULOVA era ya conocida en el país desde antes de 1933. Por lo que condujeron que dichas certificaciones presumían que el relojero que obtuvo el registro, obviamente se estaba aprovechando indebidamente del prestigio ajeno, afirmando que por lo tanto había actuado de mala fe.

La autoridad también reconoció el valor económico que representaba el signo para su legítimo dueño, en virtud de los esfuerzos por explotar la marca a nivel mundial y por la publicidad y el prestigio que habían adquirido en el extranjero.

En lo que se refiere a las lesiones que se causaron por contar con un registro espurio, la autoridad administrativa apunto:

"de lo expuesto, se concluye lógicamente que el registro 33602 se hizo con el deliberado propósito de apropiarse ilegalmente de una marca que ya era explotada en el país; también es correcto llegar a la conclusión de que prevaleció la intención de causar con el rergistro un daño a un tercero poseedor de la

marca, sustrayéndole clientela, y, más todavía, el daño a este tercero no se limitó a un acto de competencia deshonesto, sino a causar un perjuicio mayor a la legítima titular de la marca BULOVA, lo cual se puso de relieve cuando el 3 de septiembre de 1948 el señor "X" demandó, ante esta Secretaría, la declaración de uso ilegal de dicha marca contra sus legítimos explotadores, reclamación que obviamente se apuntaba hacia estas pretensiones: La primera inmediata consistente en oponerse a la venta de los relojes BULOVA en el mercado mexicano, y la segunda, tendente a exigir las consecuencias de orden civil y penal que la ley mexicana señala para los usuarios ilegales de marcas"³⁸

Las autoridades administrativas también señalaron en relación con este caso, la función económica que tienen los signos marcarios y el beneficio, también económico que representa para el titular de la marca, lo que viene a dar una garantía de veracidad para los consumidores, protegiendo a este último, ya que le permite conocer la procedencia de los artículos que demanda, constituyendo una garantía de calidad uniforme.³⁹

³⁸ Citado por Rangel Medina.... Op. Cit. P. 373.

³⁹ Resolución No. 1, de 4 de enero de 1951, por lo que se declara la nulidad de la marca nacional No. 33602, denominada Bulova. Gaceta de la Propiedad Industrial, enero 1951. P. 172.

- CASO SEARS:

En este caso se demandó la nulidad de la marca SEARS, registrada para proteger jabones. Se pidió la nulidad alegando que esta era una reproducción de la marca SEARS, registrada para productos de belleza y cremas medicinales, la cual era notoriamente conocida en Mexico. Se fundamentaron en la protección establecida por el artículo 6bis de la Convención de París, y la autoridad decretó la nulidad de la marca basándose en el artículo 106 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942, pero también con la doctrina de la marca notoriamente conocida. Al respecto, la entonces Secretaria de Economía estableció, a través de la Dirección General de la Propiedad Industrial que:

"No debió registrarse la marca porque existía ya registrada la marca SEARS, que amparaba artículos similares y con la que podía confundirse. Esta posibilidad de confusión pudo haberse inferido, aparte de la similitud de los artículos que ambas marcas amparaban, de la notoriedad que alcanzó entonces en esta ciudad la apertura de la filial de la titular de la marca anterior "Sears Roebuck and Co.", y de la gran publicidad que la misma empezó a hacer a su establecimiento y productos; y que bien podía inducir a pensar que tan sólo se buscara producir confusión con el mismo registro. La doctrina misma nos permite explicarnos la existencia en nuestra ley del artículo 106. De esta suerte encontramos en las páginas 74 y 75

del número correspondiente al 31 de mayo de 1953, de la revista "La Propriété Industrielle", de la Oficina Internacional para la protección de la Propiedad Industrial en Berna, los siguientes conceptos vertidos por el Dr. Alois Froller. "En una serie de países, los tribunales han formalmente condenado la apropiación, aún para mercancías totalmente diferentes de aquéllas de sus titulares, de marcas y nombres celebres como Ford, Rolls Royce, Philco, Bayer, Persil, Fyffes, Omega, Jhonie Walker, Odol, Lucky Strike, Therma, Osram, Afga, Mitropa, Gillette. Todo el mundo está igualmente de acuerdo en estimar que el que saca provecho del nombre de una marca reputada, aún en el caso de que no explote los mismos artículos del titular de la marca, ejecuta un acto ilícito, y su proceder es de naturaleza parasitaria. Las marcas de alto renombre desempeñan, por consiguiente, dos funciones, que conviene distinguir: a) como toda marca, tiene desde luego por función la de distinguir el producto que ampara de los productos concurrentes; esto es, de todas las mercancías que se juzguen similares por el derecho marcario; b) sirve, asimismo, de manera general, para testificar una cualidad superior, aún fuera de toda consideración de concurrencia"

. . . Y en una obra mexicana sobre la materia, página 74, se manifiesta lo siguiente: "El artículo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial concede arbitrio a la Dirección General de la Propiedad Industrial para negar marcas idénticas o parecidas, aún cuando no vayan destinadas a amparar la misma serie de artículos, sino

géneros diferentes. Esta es una variante de la regla de la competencia desleal. Cuando se acredita suficientemente una marca al grado que excede los límites de su propio campo y se asocia a calidad excelente, a precio justo; en fin, a prestigio singular del fabricante, no resulta justo conceder esa misma marca a otro sólo porque la vaya a usar en mercancías de diferente clase. Ni tampoco parece conveniente propiciar la confusión, por lo menos la del comprador menos avisado, que eventualmente pudiera pensar que las mercancías tienen la misma proveniencia, que son hechas por un mismo fabricante. Así se ha negado la marca Cadillac, para bicicletas. La marca Omega, conocida en el ramo de relojería, para maquinaria de precisión; la marca Arrow, que es muy apreciada para prendas de vestir, para cierres relámpago, etc. En estos casos prevalece el criterio subjetivo de la Dirección General mencionada, y es bastante con que ella considere que existe la posibilidad de confusión para que se niegue justificadamente el registro".⁴⁰

Comentando esta parte de la resolución, cabe resaltar como la autoridad administrativa tenía muy presente la doctrina más sobresaliente de la marca notoria de la época, haciendo relación a la excepción al principio de especialidad, del cual, como ya comenté anteriormente, dicha excepción se aplica a las marcas notoriamente conocidas. Negando de esta forma el registro de la

⁴⁰ Resolución No. 176, de 13 de agosto de 1955, que declara la nulidad de la marca nacional 6687, denominada SEARS. Gaceta de la Propiedad Industrial, agosto 1955, Pags. 1413 y 1414; citado por Rangel Medina en "La Protección...". Op. cit. P. 378.

marca en otros productos diferentes a los que la marca notoria se había registrado. También es importante que aún y cuando se fundamentó en un artículo de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, tomó muy en cuenta la doctrina de la época, para dictar una resolución adecuada a el caso concreto que se le presentó. Mas aún, no hay que dejar de mencionar los precedentes similares que se dieron para fundamentar aún mas la resolución comentada.

- CASO SINGER

La prohibición de usar marcas notoriamente conocidas en México, ha tenido relevancia y aplicación para detener la maniobra consistente en vender máquinas de coser de diversas marcas, montadas sobre mobiliario con la marca SINGER. En las resoluciones que declararon el uso ilegal y la confusión de dicha marca que ampara máquinas de coser, la Oficina de Marcas estableció:

"Es indiscutible que la referida práctica del demandado constituye un acto de competencia desleal en perjuicio de la actora, que provoca la confusión con las máquinas de coser auténticas, sus partes y accesorios, producidas por The Singer Manufacturing Company bajo la marca SINGER, para fines de venta, mercaderías (máquinas de coser) con la marca SINGER en unión de otra (en la especie HAPPY) que ninguna relación tiene con la primera, revela a las claras que en el fondo no hay otra cosa que una maniobra ilícita para aprovechar el

prestigio y amplia aceptación de los productos SINGER (marca que esta Secretaria estima como notoriamente conocida en la República), introduciendo, por lo menos, una incertidumbre en el ánimo de los compradores, lo que nunca sabrán a ciencia cierta el porqué de esta máquina de coser con dos marcas, una de las cuales SINGER, y lo que es peor, en gran número de ocasiones el público creará que tienen una procedencia común; es decir, que The Singer Manufacturing Company utiliza indistintamente cualquiera de esas marcas y los productos que de ella provienen. Y para salir de esta duda necesitarían llevar a cabo investigaciones tardadas y costosas, que la mayoría del público no esta en condiciones de hacer, y que en última instancia nunca las hace porque carece del tiempo imprescindible para ello, además de que resulta absurdo invertir dinero, tiempo y esfuerzo para cerciorarse de la autenticidad y legítima procedencia de cada máquina de coser que se pretende comprar, pues el comercio se estancaría y al poco tiempo se crearía un clima de desconfianza, que es precisamente lo que tratan de evitar y reprimir la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales sobre la materia".⁴¹

Es de hacerse notar la mentalidad de las autoridades de la época, al nulificar e intentar evitar el registro y el uso de una

⁴¹ Gaceta de la Propiedad Industrial, Resolución No. 26 del 9 de febrero de 1953, marca No. 25829 SINGER, febrero 1953, P. 315.

marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país. Se justifica una vez más la protección privilegiada de las marcas notoriamente conocidas para evitar que se utilice o se registre una marca similar que pueda confundirse, y de esta forma evitar actos de competencia desleal.

- CASO ASHANELL

En este caso se propuso ante la Dirección de Invenciones y Marcas el registro de la marca ASHANELL para proteger vestuario con exclusión de calzado. La Dirección de Invenciones y Marcas lo objetó y negó el registro, en virtud de que consideró que se trataba de la imitación de la marca notoriamente conocida CHANEL, ya que de concederse se violaría el Artículo 6bis del Convenio de París. Ilusamente el solicitante de la marca ASHANELL alegó que, fonéticamente así como estructuralmente las marcas son distintas. La autoridad fundamentó la negativa del registro en los siguientes términos:

"En el caso que nos ocupa se trata de la imitación de la marca notoriamente conocida CHANEL cuyo titular es Chanel, S.A. y en consecuencia nuestro país como miembro de la Unión deberá proteger dicha marca, ya que el uso de una imitación de la misma se prestaría a confusión y equivaldría a un acto de competencia desleal, perjudicando además los intereses del público consumidor a quién puede inducir a error, pues éste

podría pensar equivocadamente que los bienes para los que se emplea la marca ASHANELL tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida CHANEL que no sólo se usa para vestuario sino para otros artículos similares, lo cual es suficiente para que el consumidor espere una determinada calidad. La finalidad de las disposiciones del Convenio a que se ha hecho referencia es evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra notoriamente conocida en el país de registro, inclusive cuando sea la parte esencial de la marca lo que constituya la reproducción o imitación susceptibles de crear confusión con una marca notoriamente conocida".⁴²

- CASO SPRITE

En este caso, en 1961, un norteamericano domiciliado en la ciudad de Houston, Texas, solicitó y obtuvo en México el registro de la marca SPRITE para distinguir bebidas sin alcohol de la clase 45. En 1962, The Coca-Cola Company solicitó el registro de la misma marca. La autoridad le señaló como impedimento la de igual denominación ya registrada. Por lo que The Coca-Cola Company promovió una acción de nulidad para remover dicho obstáculo, invocando el artículo 6bis del Convenio de París aduciendo que la marca es notoriamente conocida en México y presentando pruebas que

⁴² Oficio No. 144-84 del 17 de julio de 1984, citado en el expediente No. 218069 de Marca.

demostraban que era el propietario de dicha marca en Estados Unidos. La oficina de Marcas anuló el registro ya que consideró que fue obtenido en perjuicio de un tercero. Además, de que The Coca-Cola Company demostró tener derechos adquiridos con anterioridad sobre dicha marca en territorio extranjero, y un derecho de uso también anterior en los estados del norte de nuestro país.

La autoridad, para aplicar e interpretar el artículo 6bis del Convenio de París, estableció que dicho artículo:

"Autoriza a la autoridad competente del país del registro para rechazar o invalidar el registro de una marca de fábrica, al estimar que la misma resulta notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdicionado de otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o género semejante. Por lo que en la especie esta Secretaría debe estimar con base en las constancias que obran en el expediente, que la marca SPRITE registrada a favor del señor "X", debe ser invalidada por ser estimada notoriamente conocida en nuestro país... y se trata de la marca que es propiedad de un jurisdicionado de otro país contratante y utilizada para productos de un género semejante".⁴³

⁴³ Resolución No. 63, de 24 de julio de 1963, pronunciada por la Secretaría de Industria y Comercio declarando nulo el registro 104433 de la marca SPRITE, citado por Rangel Medina David en "La Protección..." Ob. Cit. P. 381.

En lo que respecta a si la notoriedad proviene del empleo de la marca o de su publicidad, y si dichos actos deben ocurrir en nuestro país o en el de origen del verdadero dueño de la marca, estableció:

"Para establecer esta conclusión se atiende específicamente al texto del artículo 6bis de la Convención de la Unión de París, por cuanto la estimación de tratarse de una marca "notoriamente conocida" resulta solamente una inferencia lógica y directa del hecho expreso y explícitamente demostrado de que se trata de la marca propiedad de un jurisdicionado de otro país contratante. Más claramente, dicha notoriedad no deriva de la publicidad más o menos intensa que de una marca haya hecho el propietario, cuya circunstancia no se excluye, aún cuando si, accesoriamente contribuye a justificar la aplicación del mencionado texto de la Convención de la Unión de París".⁴⁴

- CASO GUCCI

Sin embargo y a pesar de los numerosos casos que ya he hecho mención, en donde correctamente tanto autoridades judiciales como administrativas aplicaron correctamente el artículo 6bis de la Convención de París, dándole un carácter autoaplicativo a dicha

⁴⁴ Idem

disposición, el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa se encargó de interrumpir la serie de casos en que se había sostenido la aplicación del artículo 6bis.

En este caso se trató de la marca GUCCI, en donde una empresa mexicana, GUCCI, S.A. (que no tiene ninguna relación con los dueños de la auténtica marca GUCCI) solicitó el registro de dicha marca para calzado, ante la Oficina de Marcas, la cual, atinadamente negó el registro por considerar que la denominación que pretendía registrar se trataba de una marca notoriamente conocida y que además el solicitante no contaba con la autorización de los auténticos dueños de la marca. El solicitante del registro promovió juicio de amparo en donde se dictó sentencia concediéndole la protección de la justicia federal, apoyándose en las siguientes consideraciones:

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

simplemente conocidas por la autoridad".⁴⁵

Es decir que estas absurdas aseveraciones establecieron entre otras cosas que el artículo 6 bis no era aplicable en México por no haberse incorporado a la legislación doméstica. En dicha sentencia el magistrado omite recordar el artículo 133 Constitucional en el que se establece que la Constitución, las leyes federales y los convenios internacionales celebrados por México, constituyen Ley Suprema de la República.

Como ya lo comenté, el Convenio de París es un Tratado Internacional vigente, suscrito por México desde 1903, por lo que su aplicación es obligación tanto de las autoridades administrativas como de las autoridades judiciales.

Además coincido con Rangel Medina al afirmar que "la intervención de la autoridad judicial en la aplicación de esta ley no es directa, ni original, sino que se produce por vía de amparo para revisar la constitucionalidad de los actos de aquella autoridad administrativa Dirección de Inventiones y Marcas, precisamente dictados con motivo de la aplicación de las normas legales que rigen la propiedad industrial. De ahí que desconocerle competencia a la Oficina de Marcas para aplicar las reglas de

⁴⁵ Sentencia de 7 de diciembre de 1983, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el R.A. 38/83, Gucci de México, S.A. Acto reclamado: Resolución de 24 de febrero de 1982 que negó el registro e la marca GUCCI para distinguir calzado.

propiedad industrial establecidas por el tratado internacional es tanto como echar por la borda al tratado, pues, por una parte, nunca tendrá aplicación directa por los tribunales judiciales, y, por otra, como "no es obligatorio directamente a las autoridades administrativas", según la tesis que se comenta, tampoco sería acatado por esas autoridades administrativas". ⁴⁶

Creo que este fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado, es simplemente nefasto y que existen "una serie de contradicciones y anomalías que no es el caso de examinar en detalle; basta decir que las proposiciones ahí contenidas se encuentran en evidente conflicto con la Constitución, con los postulados de la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notorias y con el principio Pacta Sunt Servanda universalmente reconocido como norma fundamental del derecho internacional público". ⁴⁷

- SEGUNDO CASO GUCCI.

Posteriormente, el 19 de marzo de 1985, el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, en un caso en el que el quejoso Gucci de México, S.A., la misma parte involucrada en el caso anteriormente comentado, solicitó el registro como marca consistente en un logotipo compuesto de dos

⁴⁶ Rangel Medina David, "La Protección de las Marcas..." op. cit. p. 384.

⁴⁷ Rangel Ortiz Horacio, "Protection of Well-Known Marks..." op.cit.p.212.

letras "G" para amparar calzado. Dicho registro fue negado atinadamente por la Oficina de Marcas en virtud de que consideró que se trataba de solicitar el registro de una marca notoriamente conocida, con fundamento en el artículo 6 bis del Convenio de Paris. Gucci de México, S.A. interpuso juicio de amparo en contra de la resolución de la Oficina de Marcas, alegando que, el registro se había negado indebidamente ya que, según el quejoso se estaba negando un registro en base a derechos previamente adquiridos, por lo que dicha autoridad carecía de apoyo legal para no conceder dicho registro, es decir, que el artículo 6 bis no era aplicable al caso. Desafortunadamente el Juez de Distrito concedió el amparo, fundamentándose en los argumentos que hizo valer el quejoso.⁴⁸ En contra de dicha sentencia la Oficina de Marcas interpuso recurso de revisión, el cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.

Con buenos fundamentos, el Tribunal Colegiado revocó la Sentencia del Juez de Distrito, confirmando la resolución de la Oficina de Marcas. En dicha sentencia el tribunal alegó que la Oficina de Marcas no incurrió en error al negar el registro al quejoso y que la cuestión sobre si la marca propuesta para registro estaba registrada o no, carecía de trascendencia, pues de acuerdo con este fallo existen tres fuentes de derechos en el sistema marcario mexicano: i) el registro, ii) el uso y iii) la notoriedad; y aún cuando las formas más usuales de adquisición de derechos

⁴⁸Idem.

marcarlos son el registro y el uso de la marca, en nuestro Derecho la notoriedad también es fuente de derechos sobre la marca; la variedad de fuentes de derecho se justifica en virtud de que una estricta aplicación de las reglas que gobiernan el sistema de registro como única fuente de derechos ha probado ser injusta cuando es aplicada a terceros que han desarrollado derechos sobre la marca con anterioridad, ya sea a través del uso o de la reputación que ha adquirido el signo.⁴⁹

"...con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91 fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6Bis y 10Bis 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 obstáculos para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoria "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que cumpla con ese requisito, para que se de 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 induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se

⁴⁹Idem.

produzcan actos de competencia desleal."⁵⁰

Además, el tribunal sostuvo que las marcas notoriamente conocidas son excepciones a los principios de territorialidad y de especialidad, ya que una estricta aplicación de dichos principios puede conducir a actos de competencia desleal en contra de los titulares originales de marcas notoriamente conocidas, así como engaños y abusos a los consumidores, como también el móvil que atrae más a los "piratas" de marcas notorias: el enriquecimiento ilegítimo; ya que como sostuvo el tribunal "no es de aceptarse que un comerciante ayuno de escrúpulos disfrute sin justa causa de los beneficios de la celebrirar y reputación de un signo distintivo simplemente porque tal signo no se encuentra registrado".⁵¹

En cuanto a la determinación de la notoriedad, el Tribunal estableció que, el conocimiento de la representación de la marca que tengan los consumidores respecto a la misma, no es el único elemento que se tiene que considerar para saber si una marca es notoria, sino que existen otros elementos tales como las cualidades, características y usos de los productos a los que se aplica la marca. La determinación sobre si una marca es notoria o no debe hacerse con referencia a los consumidores, pues esta

⁵⁰ Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. RA.- 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. - Resuelto el 19 de marzo de 1985.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genero O. Góngora Pimentel, Secretario: Guillermo A. Muñoz Jiménez.

⁵¹ Idem.

referencia indica que la marca ha adquirido gran reputación y ha sido apreciada por los consumidores.

Tal y como lo comenta Rangel Ortiz, "a juicio de este Tribunal del hecho que el artículo 6 bis no esté incorporado literalmente en el código doméstico, no se desprende consecuencia alguna en lo que ve a su aplicación, pues las disposiciones contenidas en los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado forman parte de la Ley Suprema de toda la unión en los términos del artículo 133 de la Constitución".⁵²

El Tribunal también estableció que la marca notoria puede gozar de los beneficios a que se refiere el Artículo 6 bis del convenio, inclusive aun antes de haber sido registrada en México.

Como se puede observar existieron conflictos entre lo sostenido por el Segundo Tribunal y este Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que ante esta situación, tal y como lo establece la Ley de Amparo se puede denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia, para que la misma decida cuál de las dos tesis es la que debe de prevalecer. Al parecer no se quiso denunciar dicha contradicción en virtud del temor de que nuestro más alto Tribunal hubiese determinado la no aplicación del Convenio de París, situación que es dudosa ya que la Suprema Corte

⁵² Rangel Ortiz, "La Protección..."op cit. p. 9

ya ha sostenido la aplicación del Convenio de París.⁵³ El temor se fundaba en que desgraciadamente algunos Magistrados que sostuvieron que el Convenio de París no era de aplicación preferente al Código Doméstico y que las disposiciones de este Tratado Internacional no eran autoaplicativas, son actualmente Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Independientemente de lo anterior, la pasada administración decidió que el problema anterior fuera tratado a nivel legislativo y no judicial, resultando como consecuencia el Decreto de Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, incluyendo disposiciones expresas para prohibir el registro de marcas notoriamente conocidas.

⁵³ Toca No. 329/71, 41 informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, Segunda Sala, No. 4, Editorial Mayo, Mexico, 1973.

CONCLUSIONES

1.- La marca es un signo distintivo, cuya finalidad esencial es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante con los de los competidores. El carácter de distintividad, individualiza los productos o servicios de un comerciante, para que puedan ser identificados por los consumidores.

Aún y cuando ya no es muy utilizado por varios comerciantes, creo que la función de indicar el origen y la procedencia de los artículos amparados por la marca, juega un papel importante dentro del mercado, más aún en lo que respecta a las marcas notoriamente conocidas, la función de procedencia es un importante indicativo para que el consumidor reconozca la calidad y el tipo del producto o servicio que está por adquirir. Además, las marcas notorias son propiedad de empresas con gran prestigio y perfectamente identificadas por el consumidor.

Dentro de los diferentes sistemas legislativos, se reconocen como fuentes de derechos a la marca, el Sistema Declarativo (uso), el Sistema Atributivo (registro) y el Sistema Mixto. Tanto el Sistema Declarativo, como el Sistema Atributivo, tienen graves inconvenientes en virtud de injusticias que se cometen en casos concretos. Creo que el sistema que debe prevalecer, es el utilizado por la República Mexicana, ya que combina tanto el uso como el

registro. Así, si una persona ha utilizado una marca por un período prolongado de tiempo, pero no la registra ante la autoridad competente, estará protegido en contra de terceros que se quieran aprovechar registrando la misma denominación, ya que, cuando acuda a registrar su marca, se la objetarán en el exámen de novedad, pero, si puede demostrar un uso previo a la marca registrada del tercero, podrá solicitar la anulación de dicho registro, siempre y cuando lo demande dentro del año siguiente al día de publicación de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

También es importante el incluir a la NOTORIEDAD, como fuente de derechos a la marca, ya que el conocimiento que los consumidores tengan de la marca, también produce consecuencias jurídicas. Esta nueva fuente de derechos, deriva precisamente del Artículo 6bis de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, referente concretamente a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Por lo que, en México aún y cuando la Ley de Invenciones y Marcas expresamente no reconoce a la notoriedad como fuente de derechos en ningún precepto de la ley; México al ser signatario de dicha Convención, debe reconocer a la Notoriedad como fuente de derechos. Existen tesis aisladas de los Tribunales Colegiados de Circuito que expresamente reconocen a la NOTORIEDAD como fuente de derechos.

Los tradicionales principios de especialidad y de territorialidad, que han regido el Derecho Marcario por muchos años, sufren excepciones al referirse a Marcas Notoriamente Conocidas, ya que el aplicar estrictamente estos dos principios, puede dar lugar a fraudes que se traducen en actos de competencia desleal.

Así por ejemplo, una marca que sea considerada como Notoriamente Conocida, deberá ser protegida en TODAS las clases de productos y servicios de la clasificación oficial, y no únicamente para productos o servicios iguales o similares. Ya que precisamente por la notoriedad de que goza la marca, el campo de protección del que gozará, deberá ser más extenso.

Igual sucede con el principio de Territorialidad, ya que la protección de una Marca Notoriamente Conocida no puede estar delimitada por las fronteras del país o de los países en donde se obtuvo el registro de la marca. De suceder así, comerciantes sin escrúpulos se aprovecharían de la reputación y buen nombre de que gozan estas marcas en otros países, obteniendo un enriquecimiento ilegítimo, defraudando a los consumidores y además dañando a la marca misma. Razón por la cual, el principio de Territorialidad no puede ni debe ser tan rígido y tan estricto cuando estemos frente a una Marca Notoriamente Conocida. Máxime hoy en día, que con las técnicas de publicidad existentes, una marca

notoria, traspasa fácilmente las fronteras del país de origen en donde fue creada.

Se justifica el régimen excepcional de protección a las llamadas Marcas Notoriamente Conocidas, con el fin de evitar actos de Competencia Desleal, que se veían reflejadas en perjuicio de los titulares de las marcas notorias, y sobre todo en perjuicio de los consumidores, ya que se ven engañados y defraudados por los comerciantes que sin escrúpulos, imitan o falsifican dichos signos distintivos. Además, al proteger a las Marcas Notoriamente Conocidas, se promueven prácticas equitativas y honestas en la industria y en el comercio.

2.- La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tiene el rango de Ley Federal en la República Mexicana, conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, tanto jueces como autoridades administrativas, no pueden ni deben dudar en aplicarlo, ya que el mismo fue celebrado por el Presidente de la República y aprobado por el Senado.

La protección de las Marcas Notoriamente Conocidas existe en nuestro país desde que el Senado ratificó la revisión de La Haya, en el año de 1930. Por lo tanto, existe la obligación del Estado Mexicano para brindarle protección a este tipo de marcas hace más

de 60 años. Por lo anterior, en los términos del artículo 6bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, México está obligado a negar el registro de una marca que sea igual o semejante a otra Marca Notoriamente Conocida, nulificando el registro que se haya concedido indebidamente respecto de una Marca Notoriamente Conocida, así como, prohibir el uso indebido de una marca notoria.

3.- Se debe buscar en el derecho comparado, los criterios existentes para la protección de Marcas Notoriamente Conocidas.

Es de observar, cómo en Argentina la protección de las marcas notorias se ha dado a través de la jurisprudencia y cómo ésta ha evolucionado hasta brindar una protección completa a las Marcas Notoriamente Conocidas.

Llama la atención la protección de las marcas notorias en el Brasil, a través de la inclusión, dentro de su Ley Marcaria, de una declaración especial de NOTORIEDAD. En mi personal opinión, esto puede ser contraproducente, ya que tiende a limitar algo que en un momento dado, debe ser resuelto caso por caso. Además, se limita el campo de protección únicamente al área de las marcas, sin considerar que un nombre comercial puede sufrir los mismos actos de competencia desleal que un signo marcario, o inclusive, se puede llegar a utilizar un nombre comercial notoriamente conocido como marca o viceversa, y las consecuencias serían las mismas.

Es de recalcar, el avance que han tenido tanto Francia como Alemania para brindarle protección a las Marcas Notoriamente Conocidas.

Creo que es importante mencionar que, en la mayoría de los países mencionados, son utilizadas instituciones del Derecho Civil, como el origen o en ocasiones como fuente supletoria, para proteger a las marcas notorias.

4.- Las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1986, fueron un acierto por el legislador, aunque el tiempo será quien decida si en realidad funciona esta reforma. El funcionamiento de esta nueva disposición a la Ley de Invenciones y Marcas, dependerá de la aplicación que le den, tanto autoridades administrativas como judiciales.

En mi opinión es admisible que no se reglamente en detalle esta disposición, ya que al ser un tema que puede resultar muy subjetivo, por lo mismo debe ser flexible y se debe atender al caso concreto.

Por lo anterior, queda a criterio de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico o a la autoridad en su caso, el determinar cuando se está frente a una Marca Notoriamente Conocida. Es decir, que los interesados son quienes le darán los criterios suficientes, a través del ofrecimiento de pruebas, para convencer a las

autoridades de que se trata de una Marca Notoriamente Conocida.

La interpretación de la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas debe ser en el sentido de que no sólo se debe negar el registro a marcas que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico) considere ser notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, sino que debe ser extensivo, inclusive, para productos o servicios completamente diferentes de los protegidos por la marca notoria, ya que tienden a "crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público al error."

El factor decisivo para determinar si el uso no autorizado de la Marca Notoriamente Conocida pueda crear confusión, deberá ser la impresión general que cause sobre el consumidor de cada época y lugar, así como de la imagen y reputación de que goza la marca.

Es de destacar los dos supuestos que la fracción XIX del artículo 91, contempla en contraposición al artículo 6bis de la Convención de París, la cual es omisa en lo referente a: la alusión expresa referente a las marcas de servicios y, aunque de forma indirecta, la protección a productos y servicios distintos de los amparados por la marca notoria.

Considero a la "Piratería" de marcas notorias, como aquellos actos fraudulentos tendientes a apoderarse (es decir a usar o a registrar) en forma ilegítima, de las Marcas Notoriamente Conocidas. La piratería de marcas notorias es un negocio que hasta la actualidad ha sido muy lucrativo y que es necesario eliminar, en virtud de que es un virus a las prácticas honestas del comercio.

El pirata se aprovecha del prestigio ajeno, confundiendo a los consumidores, engañándolos y defraudándolos, dañando a la marca misma y produciéndole perjuicios a los legítimos titulares. El pirata de marcas notorias no sólo se aprovecha del prestigio ajeno, sino que se ahorra fuertes cantidades de dinero y de esfuerzo, es un criminal oportunista que generalmente actúa en la obscuridad y evade al fisco. Es una enfermedad que debe ser curada (erradicada) en un país en donde rige el libre mercado; es un mal social.

Por lo anterior, tanto autoridades litigantes y empresarios, deben unir esfuerzos para combatir tales actividades, intentar detener el que la piratería sea un negocio fácil. Esto se logrará con disposiciones modernas y adecuadas, pero también con la actitud que adopten empresarios, litigantes y autoridades para combatir este mal.

Aún y cuando existen en la Ley de Invenciones y Marcas medios legales para combatir la piratería de las marcas notorias en México, creo que es necesario implementar medios más eficaces para

contrarrestar la usurpación de marcas notorias.

Así por ejemplo, no existe una disposición expresa en la Ley de Invenciones y Marcas para detener el uso no autorizado de marcas notorias. El precepto que en cierto modo se refiere a esto, no es lo suficientemente claro, ya que para lograr que un pirata deje de utilizar una marca notoria, es necesario un mandato de la autoridad judicial, fundamentándose en preceptos del Código Civil para el Distrito Federal, situación que no es práctica, ya que se deja al arbitrio de las autoridades la interpretación que hagan de los artículos 1910 y 1915 del Código Civil y del artículo 10bis de la Convención de París.

La falsificación de una Marca Notoriamente Conocida es considerada como un delito por la Ley de Invenciones y Marcas; y la imitación es considerada como una infracción administrativa, aunque se considerará como delito, cuando la autoridad administrativa haya declarado la infracción, y éste continúe imitándola.

Los titulares de las Marcas Notoriamente Conocidas, al promover tanto acciones de nulidad, como declaraciones administrativas de infracción o de ilícitos, buscan simplemente que el pirata deje de utilizar, imitar o falsificar la marca notoria. En la mayoría de los casos, nunca buscan la reparación de los daños y perjuicios que sufren respecto de la adopción ilegítima de su marca, y esto, una vez más, se debe a la falta de disposiciones

prácticas que faciliten el pago de daños y perjuicios. Las disposiciones existentes en la Ley de Invenciones y Marcas y en otras leyes, establecen procedimientos muy tediosos y complicados, que en la mayoría de los casos, no se pueden concluir, cuando se opta por demandar el pago de daños y perjuicios.

Desgraciadamente, la falta de este tipo de disposiciones, lo único que ocasiona, es la proliferación de la piratería de Marcas Notoriamente Conocidas, ya que la forma en que se castiga a los piratas, es obligándolos a que no sigan utilizando, imitando o falsificando la marca notoria, sin que nunca se les llegue a castigar con fuertes multas o inclusive con la privación de la libertad.

En lo que respecta a la práctica jurisprudencial en México, el artículo 6bis de la Convención de París, siempre se aplicó, brindándole protección a las marcas notorias, hasta que se presentó el caso GUCCI, el cual ya me cansé de criticar en el capítulo IV de este trabajo. De lo que sí estoy seguro, es que, con las reformas de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas, en lo referente a la protección de marcas notorias, se elimina la posibilidad de que se vuelva a dar una resolución como la que se dió en el caso GUCCI.

Sería muy iluso pensar que en una sociedad de libre mercado, desaparezcan los actos de competencia desleal como lo es la piratería de Marcas Notoriamente Conocidas, pero como ya lo

mencione anteriormente, en la medida en que las diferentes personas responsables de reprimir la piratería marcaría, es decir, titulares de las marcas, abogados, autoridades e inclusive consumidores, actúen conjuntamente combatiendo dicho mal social; de esta forma, la piratería dejará de ser un negocio rentable para los piratas y por lo tanto dejará de ser un negocio fácil.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS:

- 1) ALVAREZ SOBERANIS JAIME
La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la
Transferencia de Tecnología.
Ed. Porrúa. México, 1979.
- 2) BARRERA GRAF JORGE.
Instituciones de Derecho Mercantil
Editorial Porrúa. México, 1979.
- 3) BODENHAUSEN, G.H.C.
Guía para la Aplicación del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, Revisado en Estocolmo
en 1967.
BIPRI, Ginebra, Suiza, 1969.
- 4) BREUER MORENO PEDRO C.
Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio.
Ed. Robis, Buenos Aires, Argentina, 1946.
- 5) JIMENEZ HUERTA MARIANO.
Derecho Penal Mexicano.
Tomo V, Editorial Porrúa, México, 1984.
- 6) MILLER R. ARTHUR, DAVIS H. MICHAEL.
Intellectual Property.
Ed. West Nutshell E.U.A. 1985.

- 7) NAVA NEGRETE JUSTO.
Derecho de las Marcas
Ed. Porrúa. México 1985.
- 8) OFFNER ERIC D.
International Trademark Protection.
Fieldstone-Press, New York, 1975.
- 9) RANGEL MEDINA DAVID
Tratado de Derecho Marcario
Ed. Libros de México, S.A., México 1960.
- 10) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ JOAQUIN.
Derecho Mercantil.
Editorial Porrúa, México, 1986.
- 11) SEPULVEDA CESAR.
El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial
Ed. Porrúa. México, 1987.

ARTICULOS:

- 1) ARACAMA ZORRAQUIN ERNESTO.
"La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales
Argentinos"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
Año IV, Número 8, julio-diciembre, 1966

- 2) ARACAMA ZORRAQUIN ERNESTO.
"La Piratería de Marcas ante los Tribunales Argentinos"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
Año IV, Número 7, enero-junio, 1966.
- 3) ARNO A. BLUM.
"Territoriality of Trade Mark Rights".
Israel Law Review.
Vol.6, No.1, Israel, January 1971
- 4) BAEUMER, LUDWIG
"La Protection de la Marque de Hauté Renommée en Droit
Francaise et en Droit Allemand"
Revue Internationale de Droit Compare
Quatrozième Année, No. 3, Juillet-Sept 1962
- 5) BRAGA HELSON C., ARITA HISSAO
"La Protección de las Marcas Notorias en Brasil"
Revista del Derecho Industrial
Año 5, Número 14, mayo-agosto 1983. Buenos Aires, Arg.
- 6) CHAVANE ALVERT.
"Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
Año IV, Número 8, julio-diciembre, 1966

- 7) DASSAS GERARD.
"Internationally Famous Trade-Marks in France and West Germany"
The U.S. Trade-Mark Association 110th Annual Meeting
Phoenix, Arizona, May 1-4, 1988
- 8) DIAZ BRAVO ARTURO.
"Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
Año IV, Números 8 y 9, julio-diciembre, 1966.
- 9) FERNANDEZ NOVOA CARLOS.
"El Nacimiento del Derecho a la Marca".
Revista de Derecho Mercantil.
Vol. XLII, Número 102, octubre-diciembre, 1966, Madrid,
España.
- 10) HINOJOSA CUELLAR JOSE.
"Comentarios a las Reformas y Adiciones a la Ley de
Invenciones y Marcas en Materia de Marcas"
Seminario en San Juan del Rio, Queretaro.
26 y 27 de febrero de 1987.
- 11) KIMURA, SABURO
"Renovación de la Marca Registrada en Japon."
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,
enero-diciembre 1969, número 29-30, México.

- 12) LADAS STEPHEN P.
"Los Países Latinoamericanos y el Convenio de París"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
Año III, No.6, julio-diciembre, 1965.
- 13) MASCAREÑAS CARLOS E.
"Las Modificaciones de Lisboa al Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial"
Boletín del Instituto de D. Comparado de México
Año XII, Número 34, enero-abril, 1959
- 14) OLIVARES SERGIO L.
"Protection of Well-Known Trade-Marks in Mexico, Brazil and
Venezuela"
The U.S. Trade-Mark Association 110th Annual Meeting
Phoenix, Arizona, May 1-4, 1988.
- 15) OMPI
"Aspectos de la Protección del Consumidor Relacionados con
la Propiedad Industrial"(Proyecto de Memorandum revisado
por la Oficina Internacional)
BIG/206, Ginebra, Suiza, marzo de 1981.
- 16) PEROT-MOREL, MARIE ANGEL
"La Protection Internationale des Marques Notoires"
Journal Du Droit International
Vol. 107c, No. 2, Avril-Mai-Juin 1980 Paris, Francia

- 17) RANGEL MEDINA DAVID.
"La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana".
Revista Mexicana de Justicia editada por la Procuraduría General de la República, número, 4 Vol. II octubre-diciembre, 1984, México.
- 18) RANGEL MEDINA DAVID.
"La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
Año X, Número. 20, julio-diciembre, 1972
- 19) RANGEL MEDINA DAVID.
"La Piratería de Marcas en México"
Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana
Número 18, 1986-87, México, D.F.
- 20) RANGEL MEDINA DAVID.
"La Reglamentación Actual de la Propiedad Industrial en America Latina y su Futuro Desarrollo".
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
Número 26-27. enero-diciembre.1976.
- 21) RANGEL ORTIZ HORACIO.
"Protection of Well-Known Marks in Mexico"
The Trademark Reporter, U.S. Trademark Association, New York, NY.
Vol. 78, Número 2, March-April, 1988.

- 22) RANGEL ORTIZ HORACIO.
"La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas"
El Foro, Organo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
Octava Epoca, Tomo I, Número 2, 1988, México, D.F.
- 23) RANGEL ORTIZ HORACIO.
"Conceptos Fundamentales de la Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial"
Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho.
Año 9, Número 9, 1985, México, D.F.
- 24) SAINT-GAL IVES
"La Protección de las Marcas Notorias en Derecho Comparado"
Estudios de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor en Homenaje a Stephen p. Ladas, México, 1973.
- 25) SAINT-GAL IVES
"Politica General de una Empresa para la Proteccion de sus Marcas en el Extranjero."
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica.
enero-diciembre, 1970, No.15-16, México.

- 26) SEPULVEDA CESAR
"Discusión sobre las llamadas Marcas Notorias o Marcas de Gran Renombre"
Revista de la Facultad de Derecho de México.
Tomo VIII, Número 29, enero-marzo, 1958
- 27) TINOCO SOARES JOSE CARLOS.
"El Registro de la Marca Notoria en Brasil"
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
Año XII, Número 23-24, enero-diciembre, 1974
- 29) TOLAL ABU-GHAZALEH
"Internationally Famous Trade-Marks in Bahram, Egypt, Kuwait and Saudi Arabia"
The U.S. Trade-Mark Association 110th Annual Meeting
Phoenix, Arizona, May 1-4, 1988.

LEGISLACION:

- 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 2) Ley de Invenciones y Marcas
Publicada en el Diario Oficial del 10 de febrero de 1976
Reformada por Decreto Publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 1987.
- 3) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

- 4) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial hasta la Revisión de Estocolmo del 14 de julio de 1967.
- 5) Código Civil para el Distrito Federal.
- 6) Código Penal para el Distrito Federal.
- 7) Semanario Judicial de la Federación, 6ª y 7ª época.
Ed. Mayo

OTROS:

- 1) Gaceta de la Propiedad Industrial.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.