

318509
2



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
1986-2002.

**“PROPUESTA PARA REGULAR LA
MARCA RENOMBRADA”**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

EDUARDO MENDOZA ZARAGOZA

ASESOR DE TESIS:

MTRO. GUILLERMO GENARO DE LA ROSA PACHECO

MÉXICO, D.F.

2002



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

INDICE

PAG

INTRODUCCIÓN.....I

CAPITULO 1.

ANTECEDENTES NACIONALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1	Antecedentes Históricos.....	1
1.1.1	Etapa Precortesiana.....	1
1.1.2	Etapa México Colonial.....	2
1.2	Etapa México Independiente.....	4
1.2.1	Código de Comercio 1854.....	5
1.2.2	Código Civil 1870.....	6
1.2.3	Código de Comercio 1884.....	6
1.3	Antecedentes Legislativos.....	8
1.3.1	Ley de Marcas de Fabrica 1889.....	8
1.3.2	Ley de Marcas Industriales y Comercio 1903.....	10
1.3.3	Ley de Marcas Avisos Comerciales 1928.....	12
1.3.4	Ley de Propiedad Industrial de 1942.....	14
1.3.5	Ley de Invenciones y Marcas de 1976.....	17
1.3.6	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	20
1.3.7	Ley de La Propiedad Industrial.....	23

**CAPITULO 2.
LA MARCA.**

2.1.	Naturaleza Jurídica de las Marcas.....	26
2.2.	Fundamentos Constitucionales de la Ley de la Propiedad Industrial.....	35
2.3.	Definición de Marca.....	37
2.4.	Objeto de la Marca.....	41
2.5.	Funciones de la Marca.....	43
2.6.	Clasificación de las Marcas.....	48
2.7.	Necesidad de la Protección Marcaría.....	58
2.8.	Efectos Jurídicos Del Registro Marcarío.....	59

**CAPITULO 3.-
SISTEMA TRADICIONAL DE PROTECCION A LAS MARCAS.**

3.1	Principio de Territorialidad.....	62
3.2	Principio de Especialidad.....	63
3.3	Problemática Surgida de la Aplicación Estricta de estos Principios.....	63
3.4	Concepto de Notoriedad.....	65
3.5	Valor Económico de la Marca Renombrada.....	68
3.6	Justificación de la protección especial a las Marcas Renombradas.....	69

CAPITULO 4.-

PROPUESTA PARA LA CREACION DEL ARTICULO QUE REGULEN A LAS MARCAS RENOMBRADAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.1	La Marca Renombrada y el Sistema de Marcas....	71
4.2	Importancia del Uso en la Marca Renombrada.....	73
4.3	Necesidad de Protección Jurídica de la Marca Renombrada.....	74
4.4	Derecho Comparado.....	77
4.5	Problemática Presentada en la Practica por la Falta de Regulación de la Marca Renombrada.....	79
4.6	Propuesta para Mejorar la aplicación de las marcas Renombradas.....	106
	CONCLUSIONES.....	118
	BIBLIOGRAFÍA.....	124
	LEGISLACIÓN.....	129
	OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.....	130
	APENDICES.....	131

Apéndice "A"

Copia fotostática de la resolución contenida en el oficio 0266 emitida el 19 de junio de 1995 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que se declara administrativamente la nulidad del registro marcario 32615 BOSS

Apéndice " B"

Copia fotostática de la resolución contenida en el oficio numero 0128 emitida el 11 de febrero de 1997 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el TOCA R.A 2163/96, relativa al juicio de Amparo 129/ 96, promovido por CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A., se dicta nueva resolución en la que se declaro administrativamente la nulidad del registra marcario 407400" PACIFICO" y se declara a la marca PACIFICO propiedad de CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A., como una marca notoriamente conocida en México.

Apéndice " C"

Copia fotostática de la resolución contenida en el oficio 3311 emitida el 15 de diciembre de 1999 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que se declaran notoriamente conocidas las marcas GIORGIO ARMANI Y ARMANI.

INTRODUCCION

He elegido un tema relacionado con la protección a los derechos de propiedad intelectual, debido a que es hoy en día uno de los puntos que más deben preocupar a nuestro país, esto en relación con el papel que representan dentro de la vida económica de la sociedad.

Ya que de la manera simplista el termino Propiedad Intelectual es un producto creado mediante el intelecto humano que llega a tener un valor comercial, por otro lado la creatividad humana es un motor de desarrollo y evolución que requiere para su fomento, además del reconocimiento de la sociedad, estímulos e incentivos, y debe estar rodeado de un ambiente de seguridad jurídica en un estado de derecho.

Esta razón es las características de los llamados derechos de propiedad intelectual, que encuentran en el alcance de la palabra "exclusiva", la posibilidad de ser el único que puede fabricar y vender un producto patentado, la facultad de impedir que terceros usen la marca que distingue un producto o un servicio o el derecho de reproducir, excluyendo a terceros, una obra intelectual, otorgan al titular del derecho exclusivo una ventaja comercial cualitativa.

Ahora bien si consideramos que una marca, representa para cualquier empresario un imán que garantiza la preferencia de un segmento del publico consumidor por cierto producto o servicio; como consecuencia de ello, la marca, como signo distintivo, se transforma en un elemento

de valor independiente, propio, que frecuentemente suele convertirse en el activo intangible de mayor valor en una empresa.

Es claro que la marca debe ser asegurada con una protección más amplia, la cual debe irse adecuando y actualizando al ritmo de los cambios que se van presentando con el correr del tiempo, para poder ser útil y no llegar a ser inoperante y obsoleta, es mas dicha protección deberá ir un paso adelante pensando en situaciones futuras que se puedan presentar, para poder anticiparlas y prevenirlas.

En tal virtud se hace necesario el estudio, de la marca desde un punto de vista más amplio, esto quiere decir que la Ley de la Propiedad Industrial, debe incluir dentro de los elementos susceptibles de ser protegidos, a las marcas de renombre es decir los registros marcarios que alcanzan un importante grado de notoriedad. Lo anterior permitiría a los signos distintivos que gozan de gran difusión y presencia en el mercado, un reconocimiento no solo de los círculos interesados -los consumidores y los competidores - sino el público en general, por consiguiente requieren una protección especial, es decir que se crea un grado especial y la marca notoria no lograría romper el principio de especialidad.

Con lo cual la marca renombrada, requiere un trato especial, esto es a todos aquellos signos distintivos que de alguna u otra manera el público consumidor relaciona e identifica como una determinada persona u empresa y esta identificación se hace a través de la amplia

difusión o tradición que a tenido el producto en el comercio o dentro del público consumidor.

Consecuentemente es conveniente plantear en el primer capitulo los antecedentes históricos de los derechos de Propiedad Industrial, así como la manera en la cual han sido protegidos a través de los años, lo cual nos va a permitir un conocimiento introductorio de las mismas y entendiendo esto como una fuente del Derecho Positivo Mexicano.

Continuando con un análisis del concepto general de marca y la Naturaleza Jurídica de los Derechos de Propiedad Industrial, que nos permita conocer de manera gradual el surgimiento y tutela de esta rama del derecho y que describa el régimen jurídico de la materia marcaría.

Siendo importante abordar en el tercer capitulo, el sistema tradicional de protección, el modo como actualmente se protegen y lo que la Ley de la Propiedad Industrial, reconoce como marca, exponiendo las problemáticas que se presentan por no reconocer a otros elementos como susceptibles de registro, justificando su protección especial.

Finalmente en él capitulo cuarto se analizara la protección y en consecuencia la propuesta que en la Ley de la materia se incluya un artículo que prevea la posibilidad de reconocer a los signos distintivos de dada su naturaleza, uso, tradición y difusión, han logrado rebasar la protección tradicional de un registro marcario.

La metodología que se aplicó en la realización del presente estudio consistió primeramente en una investigación científica de los temas relacionados, para tener una base escrita que permita obtener conocimientos históricos y generales del tema a tratar. Seguidamente se procedió a efectuar una investigación jurídica en la materia, a efecto de situarnos ante un panorama general, que mediante la aplicación del método deductivo, nos permita encuadrarnos en el tema central de este estudio con conocimiento de causa, para de inmediato plantear, mediante una investigación de campo, la problemática basándose en las experiencias y vivencias que diversos profesionales han tenido al no contar con artículos aplicables a casos concretos,

Una vez concluida la etapa de investigación se procedió a efectuar la compilación de la información recabada, y mediante los métodos de análisis y síntesis integrar los datos obtenidos y generar el presente documento para presentar a través de sus páginas, una propuesta para regular a las marcas renombradas.

PAGINACION DISCONTINUA

CAPITULO 1

ANTECEDENTES NACIONALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS.

1.1.1. Etapa Precortesiana

Todos los historiadores coinciden que nuestros antepasados indígenas en lo relativo al derecho de marcas, no existió ninguna disposición directa o indirecta y asimismo no hay datos que permitan suponer la existencia de la propiedad industrial entre nuestros antepasados. Del estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo, que vendían sus productos en los mercados de la ciudad y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y recibían el nombre de "pochtecas", no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados.¹

Otra importante huella precolonial de las "marcas" y que es de tomarse en cuenta, es la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como

¹ RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho marcario, Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, *libros México*, México, 1960, p. 4

instrumentos para decorar con pinturas las superficies de la piel humana, posiblemente con fines eminentemente religiosos.

Sonia Mendieta² señala que los antecedentes de la marca, se remontan a la Prehistoria, ya que en las cuevas del suroeste europeo en donde existen ciertas pinturas rupestres se han encontrado marcas en los animales pintados y en los fragmentos de restos como cuernos, que servían para identificar a su propietario.

1.1.2 Etapa en el México Colonial.

En esta época destaca la falta de marcas propiamente dichas, es decir como signo identificador, así como la ausencia de normas jurídicas protectoras, las mismas estaban orientadas con la finalidad de que sirvieran como medio para lograr un control sobre el pago de impuestos, eran marcas de control estatal, como el reglamento de Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias del 12 de Octubre de 1778, similares a las que hoy se conocen como obligatorias.

El Emperador Carlos V, ordenó por Cédula dada en Granada el 9 de noviembre de 1526, que sin limitación indios, negros o españoles, podían trabajar en las minas como cosa propia,

²MENDIETA R Sonia, *Evolución de las marcas*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero- junio, México, 1963, num. 1, p.67.

pagando únicamente el quinto real, lo cual propicio que pronto se abrieran minas, comenzando entonces la extracción de los metales preciosos necesarios para proveer a la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requerían el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época; el auge de tal industria precisó que se tomaran prevenciones legislativas que garantizarían un eficaz control de pago de los reales derechos.³

Otro tipo de "marcas", que se empezaron a usar en el siglo XVII, fueron las marcas de fuego, que eran hechas calentadas al rojo vivo para aplicarlas en los cortes superior e inferior de los libros, en México, durante el periodo de la Colonia española, de lo cual nos dice Rangel Medina⁴ que eran usadas por las corporaciones monásticas y de educación para dar a conocer la procedencia de un libro de las antiguas bibliotecas mexicanas, teniendo como fundamento la Bula expedida por Pio V y Sixto V a través de la cual se excomulgaba a los que robasen los libros de las bibliotecas.⁵

Por su parte, Nava Negrete⁶ señala que fueron usadas también las marcas de fuego en los ganados desde el año de 1525,

³ RANGEL MEDINA, David, ob.cit, Pág. 10.

⁴ Ibidem . p. 10.

⁵ Ibidem, p. 10.

⁶ NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marca*, Ed. Porrúa; S.A., México, 1985, p. 13

desde la época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos, así como tener que registrarlo ante el escribano del cabildo, según Ordenanza 26 de año 1525 dictada por Hernán Cortés.

En efecto, en la época Colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, sin embargo, podemos considerar estas disposiciones como un antecedente a tomarse en cuenta del concepto moderno de la protección de marcas dentro de la propiedad Industrial.

1.2. Etapa del México Independiente.

La deficiente protección legislativa del derecho sobre marcas durante la colonia, prevalece hasta la última década del siglo XIX, existieron varios ordenamientos legales, en donde se refleja la inquietud de los legisladores de esa época para reprimir actos que pudiesen afectar al derecho de marcas, y no fue sino hasta el 16 de mayo de 1854 durante el régimen de Antonio López de Santa Ana cuando se promulgó el primer Ordenamiento legal Nacional que reguló sobre la materia, el Código de Comercio de 1854.⁷

⁷ RANGEL MEDINA, David, ob.cit, p. 13.

1.2.1 Código de Comercio de 1854.

Es nuestro primer Código Nacional de Comercio, conocido también con el nombre de Código de Lares, en Atención a que éste fue obra de Don Teodocio Lares; Ministro de Don Antonio López de Santa Ana en su último Gobierno, tuvo vigencia hasta el 9 de agosto de 1855, al triunfar la Revolución de Ayutla, aunque, la abrogación de dicho Código fue únicamente de hecho, ya que sus disposiciones se aplicaron hasta el 19 de julio de 1884.⁸

En el Código de Comercio 1854, Nava Negrete⁹ señala que el mismo no existen disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas, solamente algunos artículos aislados establecían que las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercaderías; su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercaderías, sin embargo cabe señalar que este Código reconoce implícitamente la existencia de las instituciones marcarias en uno de sus aspectos esenciales como es el distintivo.

⁸ Ibidem, p. 16.

⁹ NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit pp. 43 y 44.

Por otra parte, señala el autor cuya obra seguimos en este punto que aunque se presentaba a depósito el registro de una marca ante la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, la misma no las protegía, en virtud de que el poder Judicial de esa época asumió el criterio que al no existir en la República Mexicana, legislación especial sobre marcas, éstas debían, mientras tanto, regirse por los preceptos de la Propiedad Literaria y Artística.¹⁰

1.2.2 Código Civil de 1870.

Como se menciono anteriormente, en esta época no existía reglamentación especial propiedad literaria y artística. Por otro lado, el fabricante que adoptaba como una marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud por escrito a la Secretaria de Estado de justicia e Instrucción Pública.

1.2.3. Código de Comercio de 1884

Puede decirse que es éste Código, el que marca el principio de una reglamentación concreta y definida en relación con las

¹⁰ NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit. p. 45.

marcas, ya que de acuerdo a los principios que contienen sus disposiciones, éstas podían considerarse como el primer peldaño en nuestro desarrollo histórico legislativo de esta rama del derecho. Como se desprende de lo establecido en su Libro Cuarto titulado " De la Propiedad Mercantil", en el cual se regulan de manera especial por primera vez en nuestro país las marcas de fábrica, además de que contiene principios importantes acerca del establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, título de obras y marcas, por lo que se considera que contiene disposiciones generales por las que reconoce a dicha propiedad como un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

Este Código precisa con claridad que para adquirir la propiedad de una marca, se debía depositar previamente ante la Secretaria de Fomento, la cual concedía la propiedad siempre y cuando la misma marca no hubiere sido usada o adoptada por otra persona, o aquellas⁷⁷, acciones que fueron reguladas en el Código en estudio en su rubro de "Términos para reclamar la propiedad mercantil", el cual establecía un año contado desde el día en se supiera la usurpación para ejercitar la acción civil y dos meses para entablar la acción penal.

⁷⁷RANGEL MEDINA, David, ob.cit, p. 17.

Con el fin de garantizar el uso exclusivo de las marcas, en el título Cuarto del Código de Comercio en comento, en el artículo 1441, establecía diferentes supuestos en los cuales se consideraba que existía usurpación de marca, lo cual ocurría en los siguientes casos:

Quando se use una marca enteramente igual a otra.

Quando resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente.

Quando la nueva marca redacte de manera que pueda confundirse con la otra.

Quando las diferencias sean puramente gramaticales y

Quando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

1.3. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.

1.3.1 Ley de marcas de Fábrica de 1889.¹²

¹²Compendio de Leyes de Propiedad Industrial de 1820 1993, UNAM; Facultad de Derecho, p. 11.

Esta Ley fue promulgada durante la presidencia de Porfirio Díaz entrando en vigor el 1º de enero de 1890.

Esta es la primera Ley, nos dice Rangel Medina,¹³ que de forma directa y específica fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas. Su objeto era proteger las marcas industriales de comercio que se aplicaban a bienes fabricados o comercializados en el país. El contenido de esta Ley refleja un gran empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general o del consumidor.

Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca, el interesado iniciaba el trámite ante la entonces denominada Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la Ley. La duración de la propiedad de las marcas de fábrica era indefinida, pero se consideraba como abandonada por la clausura o la falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento comercial que la haya empleado.

En cuanto a la protección a las marcas el artículo segundo de la Ley en comento establece que la protección que dicha Ley otorga a las marcas industriales o mercantiles, no ampara más que a los bienes o productos fabricados o vendidos en el país.

¹³RANGEL MEDINA David, ob cit, p.p 21 y 22

Por otro lado, cabe hacer mención que la presente Ley regula en forma muy escueta en su artículo 19 a los dibujos y modelos industriales, de la manera siguiente: "quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley los dibujos y modelos industriales"; como se puede observar el cuerpo de dicha ley no los regula particularmente y menos aún los define.

La Ley de Marcas de Fábrica estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 1903, en virtud de que se expidió un nuevo ordenamiento legal, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio que vino a abrogar la Ley en estudio.

1.3.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.¹⁴

La Ley de marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el diario oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903, entrando en vigor el 1 de octubre de 1903, como lo establece el artículo 86 transitorio de la misma.

En esta ley se puede apreciar el avance logrado en relación con la de 1889, ya que se define por primera vez lo que se debía entender como marca, detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma, se regulan por primera vez las figuras de los avisos comerciales y los nombres

¹⁴ Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903.

comerciales, se creó una oficina especial para tramitar y registrar dichos signos. Por otro lado, la adhesión de México al Convenio de París¹⁵ sí la Secretaria de Fomento; el artículo tercero establece que dicho registro debería hacerse mediante la solicitud por escrito; pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero.

El dueño de un nombre comercial tenía el derecho exclusivo de usarlo sin necesidad de registro o de depósito ante dicha Oficina, ni de ningún otro requisito, sin embargo tenía derecho a que fuera publicado en la gaceta Oficial de Patentes y Marcas, misma que se editaba mensualmente, haciendo del conocimiento público cualquier acto que afectara los derechos de propiedad industrial. Era necesario renovarlo cada diez años para conservarlo.

Los avisos comerciales tenían una vigencia de cinco a diez años, a voluntad del interesado y una vez terminados los plazos caían bajo el dominio público, antes de que fenecieran los términos el interesado tenía el derecho a prórrogas por otros cinco a diez años más, derecho que se ejercía a solicitud del interesado de forma indefinida las prórrogas se publicaban en la gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

¹⁵México se adhirió el 10 de junio de 1903 a la Convención de Unión de París de 20 de Marzo de 1883 por medio de su representante diplomático acreditado en la capital de Bélgica, El senado

La Ley en cuestión estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1928, en virtud de que se expidió la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales que abrogó la Ley en comento.

1.3.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales 1928.¹⁶

Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, la cual vino a abrogar a la anterior de 25 de agosto de 1903, entrando en vigor el 1 de enero de 1929.

Esta Ley adopta el sistema mixto atributivo declarativo, nos dice Nava Negrete¹⁷, en virtud de que no solo puede adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, sino que, también reconoce en su artículo cuarto los derechos adquiridos por un usuario extraregistrado siempre y cuando haya explotado dicha marca en la República Mexicana con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro. Esto es un gran avance con la ley anterior la cual, aceptaba sólo el sistema declarativo. De acuerdo con el sistema aceptado, se estableció como requisitos legales y reglamentarios, se procedía a hacer

Mexicano por decreto de 7 de diciembre de 1903 ratificó la adhesión del ejecutivo a la Convención según decreto que se promulgó el 11 de diciembre de 1903.

¹⁶ Diario oficial de la Federación de 27 de junio de 1928.

Nava Negrete Justo, Justo. ob. Cit. Pag. 16

¹⁷ Ibidem p.76 y 77.

un examen de novedad que era una búsqueda entre las marcas registradas anteriormente o en tramitación a efecto de averiguar si el registro solicitado invadía o no derechos adquiridos, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideraban afectados, el cual consistía que al hacer el examen de novedad de una solicitud de registro se comunicaba al interesado para que manifestará dentro de un plazo fijo su inconformidad para concederlo y en caso de que hubiera oposición se registraba o no según se estimara y si hubo oposición se negaba de plano el registro.

Los efectos del registro de una marca duraban veinte años y podía ser renovada en forma indefinida en periodos consecutivos de diez años.

El nombre comercial de toda persona jurídica era propiedad exclusiva de ella y no era necesario el registro o depósito para ejercitar las acciones civiles o penales contra quienes afectaran sus derechos. El titular de un nombre comercial podía demandar judicialmente a quien usara o imitara el nombre comercial para que le impusieran las penas a que se hiciera acreedor y exigir civilmente daños y perjuicios. Los avisos comerciales tenían una vigencia de quince años y una vez fenecido el término caía bajo el dominio público y podían ser adquiridos en forma exclusiva e impedir que otras personas

hicieran uso de ellas en actos semejantes siempre y cuando los avisos fueran originales y fácilmente distinguibles de otros.

1.3.4. Ley de la Propiedad Industrial 1942¹⁸

Esta Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942 y entro en vigor el 7 de enero de 1943, la cual fue abrogada por la Ley de Invenciones y Marcas misma que entro en vigor el 11 de febrero de 1976.

Dicha Ley se caracterizaba desde un punto de vista formal por que codifica las disposiciones relativas a patentes de invención. Marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y competencia desleal, reuniéndolas en una Ley especial, la cual conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores.

Con relación a las marcas, se contempla que quienes usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Dirección General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de la Economía Nacional con las formalidades y requisitos de la Ley. En términos generales distinguía los plazos de renovación, de las

¹⁸Diario oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

marcas se redujeron de 20 a 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos a tiempo.

El artículo 97 de dicha Ley, establecía cuales son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, y el 105 en sus diversas fracciones prohibió el registro como marca a los nombres propios, técnicos y vulgares, de los productos, o las denominaciones genéricas, y sus traducciones, los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, los envases que sean del dominio público, las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, los simples colores aisladamente, todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; todo aquello que tienda ridiculizar a las personas, las armas, escudos y emblemas nacionales de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, los nombres, firmas, sellos y retratos, el emblema de la Cruz Roja o Cruz de Ginebra, las palabras de lenguas vivas extranjeras, las denominaciones geográficas propias o vulgares y los nombres o adjetivos cuando indiquen simplemente procedencia de los productos, las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, una marca que fuera igual o tan parecida a otra anteriormente registrada en forma tal que pudiera confundir al público consumidor.

Los avisos comerciales podían registrarse para uso exclusivo al igual que las marcas. Los efectos del registro durarían 10 años, y al cumplirse el plazo pasarían al dominio público.

El nombre comercial se consideraba propiedad de las personas físicas o jurídicas, quienes lo podían utilizar de manera exclusiva y defenderlo ante los tribunales; se podía publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo cual tenía como efecto de que si un tercero empleaba un nombre comercial igual o semejante en un establecimiento del mismo género en la misma localidad, existía la presunción legal que el presunto infractor obró con dolo, sin tener que demostrarlo, lo cual tenía que hacer en caso de que el nombre comercial no se publicara en la Gaceta; el efecto de ésta duraría diez años y se renovaría indefinidamente por periodos de la misma duración.

En su título VII se establecían normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso ilegal de marcas, así como de las revocaciones de las resoluciones administrativas con motivo de nulidad de marcas, negativa del registro de las mismas, concesión de dicho registro, extinción, imitación, falsificación y uso ilegal que la Ley de 1928 establecía en el sentido de que los interesados inconformes con dicha determinaciones administrativas podían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México en un juicio especial de

oposición o federal revocatorio. Por lo que, al no consignarse en la Ley de 1942 medio alguno de impugnación de tales resoluciones, una vez dictadas éstas, la revisión de su legalidad quedaron en manos de los mismos Jueces de Distrito a través del Juicio Constitucional o de Amparo.

1.3.5. Ley de Invenciones y Marcas de 1976¹⁹

Esta ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada el 10 de febrero de 1976 en Diario Oficial de la Federación.

A pesar de que ésta Ley de Invenciones y Marcas. No se limita a reglamentar sólo el derecho de los inventores y de los propietarios de marcas, sino que la misma regula las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legislación y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la propiedad industrial, como son:

Patentes de invención, patentes de mejoras, certificados de invención, el registro de modelos y dibujos industriales, marcas, las denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales y la represión a la competencia desleal.

¹⁹Idem, de 10 de febrero de 1976.

Entre las principales innovaciones contenidas en este Ordenamiento respecto de los signos distintivos puede encontrar en el artículo 87 que reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios, ya que por primera vez se regula la protección de las marcas de servicios. Definiendo a las marcas de productos como aquellos signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie.

La Ley de Invenciones y Marcas regula la protección de las marcas de servicios, en virtud de que las personas afectadas por la negativa del registro de las marcas de servicios por la entonces Dirección General de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, recurrieron al juicio constitucional de amparo y después de un fallo favorable para las personas físicas afectadas, la entonces Secretaría de Industria y Comercio interpuso, el recurso de revisión ante los tribunales Colegiados, el resultado del Tribunal Colegiado Primero resolvió que no deberían ser registradas tales marcas, en tanto que el Tribunal Colegiado Segundo fallo en forma contraria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las tesis contradictorias. Se pronunció en el sentido de que la Secretaría de Industria y Comercio, estaba obligada a registrar las marcas de servicio, puesto que no existía disposición que así lo prohibiera.

La persona física que realizara una inversión o su causahabiente, tenía el derecho exclusivo de explotarla en su provecho por si o por otros con su permiso o licencia. La vigencia de la Patente era de 14 años improrrogables a partir de la fecha de registro.

El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro (Art. 88. Y se obtenía su uso exclusivo durante 5 años. Plazo renovable indefinidamente por periodos iguales.

En materias de denominaciones de origen, la Ley las protegía del uso ilegal, el cual era sancionado, en los casos que crearan confusión en el consumidor o implicaran competencia desleal.

Los avisos comerciales conocidos también como "slogan" que cuenten con originalidad que se distingan fácilmente de los de su especie, podía ser registrados, otorgando el derecho exclusivo y de impedir que otras personas hicieran uso de avisos iguales o semejantes; los efectos del registro duraban 10 años y al terminar el plazo pasaban al dominio público.

El nombre comercial y su uso exclusivo estaba protegidos sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarcaba la clientela efectiva de la empresa o establecimiento, tomando en cuenta la difusión del nombre y la

posibilidad de que su uso por un tercero no produjeran confusión a los consumidores.

1.3.6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.²⁰

En el mes de diciembre de 1990 sé público en Diario de Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la iniciativa de Ley que, habiendo sido enviada por la Cámara de Diputados, se concedería más tarde como Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial, misma que se publicó con fecha 27 de junio de 1991 en el Diario oficial de la Federación, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Las innovaciones contenidas con esta Ley, estaban encaminadas a una búsqueda de bases firmes para fincar el desarrollo económico de México en el nuevo contexto de la economía mundial²¹

La ley en comento se conforma por 227 artículos y catorce transitorios, divididos en siete títulos. Entre las innovaciones de la misma en su Título segundo se hizo la inclusión de la figura

²⁰Idem, de 27 de junio de 1991.

²¹Diario de Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, jueves 6 de diciembre de 1990, primer periodo ordinario, LVII legislatura, núm. 13, p.2

del "modelo de utilidad" con la cual se busca reconocer derechos a inventores e innovadores que realizan mejoras en utensilios y herramientas, siendo susceptible de obtener su protección a través de su registro, el cual tenía una vigencia de 10 años improrrogables, por otro lado, se elimina la figura del "certificado de invención"

En dicho título se establecen una serie de normas, las cuales se aplican de manera conjunta tanto a las invenciones, modelos de utilidad y a los diseños industriales, por medios de las cuales se protege a la propiedad industrial.

Por lo referente a las patentes es importante señalar que la duración de los derechos otorgados a las mismas se extendió de 14 a 24 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y la posibilidad de solicitar y obtener una patente de invención en áreas prohibidas por las Leyes anteriores como los procesos de obtención de fármacos químicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal.

En cuanto a los diseños industriales se comprenden tanto a los dibujos como a los modelos industriales y el plazo de vigencia se amplió a los 15 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud, buscando con ello que los diseños

industriales perduren por más tiempo y refuercen la posición competitiva de los productos. Los dibujos industriales son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial, y los modelos industriales son constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial.

Otra importante innovación es que se contempla en la Ley como objeto de protección jurídica, es la figura del secreto industrial.

Los efectos producidos por el registro de marcas, o de avisos comerciales los cuales anteriormente no se podían renovar, así como por la publicación de nombres comerciales tienen una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siendo renovables por periodos sucesivos de la misma duración. En cuanto a la publicación del nombre comercial, es posible que abarque todo el territorio nacional y no sólo una región del país como lo establecía la Ley de Invenciones y Marcas, siempre que el titular lo difunda de manera permanente en el ámbito nacional.

Por lo que respecta a la hipótesis de lo que no es registrable como marca, se contemplan casi las mismas hipótesis que en la Ley abrogada, suprimiendo las fracciones XVII y XVIII del

artículo 91, que impedían el registro como marcas de aquellas denominaciones o signos contrarios al orden público.

1.3.7. Ley de la Propiedad Industrial

Con fecha 2 de agosto de 1994, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el cual entró en vigor el 1 de octubre de 1994; mismo que se reformo en primer lugar, el título de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, para quedar como Ley de la Propiedad Industrial.

En el Ordenamiento en comento se establece un nuevo órgano autónomo responsable de la aplicación de la Ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial²²(IMPI), y da al Instituto el carácter de autoridad administrativa en materia de propiedad industrial. Dicho instituto tiene Como facultades las otorgadas por el artículo 6º de la Ley en comento; entre las cuales son el otorgar patentes de invención, registros de modelo de utilidad, diseños industriales, marcas avisos comerciales, sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los

²²Organismo Descentralizado del gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto publicado el 10 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.

derechos de propiedad industrial; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, emitir los dictámenes técnicos que le sea requeridos por los particulares o por el Ministerio Público federal; Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial, entre otras facultades inherentes al mismo Órgano.

La Ley de la Propiedad Industrial, consta de 7 títulos y 24 capítulos, con 229 artículos y 9 transitorios. El primer título, de un solo capítulo hace referencia a las disposiciones generales, objetivos bases y acciones que llevarán a cabo el IMPI. El título segundo en sus siete capítulos regula las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. El título tercero en su capítulo único regula a los secretos industriales, los cuales fueron objeto de protección jurídica introduciendo un concepto que no estaba presente en la legislación anterior, y se tipifica el delito de violación de secretos industriales. El título cuarto conformado por siete capítulos, regula a las marcas y avisos comerciales. El título quinto, regula en dos capítulos a la denominación de origen. El título sexto en sus tres capítulos regula los procedimientos administrativos. Por último, el título séptimo regule las infracciones y sanciones administrativas y a los delitos.

Las reformas, adiciones y derogaciones que se hicieron a diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la

Propiedad Industrial, corresponde a la expansión cada vez mayor del comercio internacional y el acelerado proceso tecnológico, lo cual hizo necesaria la actualización del marco jurídico de la propiedad industrial y el acelerado proceso tecnológico, lo cual hizo necesaria la actualización del marco jurídico de la propiedad industrial con el objetivo de establecer reglas claras que faciliten la tecnología del comercio internacional. Asimismo, se pretende garantizar una efectiva protección y defensa de los derechos exclusivos que la ley de la materia otorga a sus titulares.

En este sentido podemos decir que la Ley de la Propiedad Industrial, constituye el último ordenamiento Legislativo que se ha expedido en esta materia, el cual nos rige actualmente.

Tal y como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, en la historia del hombre siempre han sido empleados medios marcarios para identificar la propiedad de un bien, situación que fue reflejada en nuestro país hasta la aparición del Código de comercio de 1884, el cual regulaba a las marcas de fabrica, siendo el principio de la evolución de nuestro sistema legislativo en materia de marcas, ahora bien de este análisis podemos desprender que no se ha considerado a la marca Renombrada, como parte del sistema de marcas, que son objeto de amplio estudio en el capítulo siguiente.

CAPITULO 2

LA MARCA.

2.1 NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS

El maestro Nava Negrete, en su obra intitulada "Derechos de las Marcas", nos dice que "Adquiere vital importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; por otra parte para establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto".²³ En este mismo sentido, Luzzato señala que "es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, por que muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley".²⁴

²³ NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit., p. 121.

²⁴ Ibidem.

Al respecto, considero de suma importancia hacer el comentario de que aún los tratadistas más eminentes en la materia no coinciden en el significado de la locución "derecho a la marca". Para algunos se trata de un derecho real, cuyo contenido material de propiedad tiene por objeto la marca que se adquiere con el producto; para otros, es propiamente un derecho al uso de la marca como signo característico. La definición de esta disyuntiva determina radicalmente el tratamiento que reciba la marca en el ordenamiento jurídico destinado a su regulación. No es una cuestión puramente teórica, sino de suma importancia, como ya vimos, para la estructuración del derecho marcario. Por lo que estudiaré algunas de las teorías más sobresalientes:

Teoría de la propiedad común (Rendu, Blanc, Calmels).

El estudio de la naturaleza jurídica del derecho de marcas se fundamenta en una asimilación de los derechos industriales con el concepto clásico de propiedad. Ambos derechos tienen los mismos caracteres: absolutos, directos y exclusivos. La relación de derecho existente entre el titular y la marca es la misma que existe entre el titular y la propiedad común. Por tanto el derecho a la marca es consecuencia directa del derecho de propiedad sobre los objetos que llevan la marca.

Todos los derechos reales tienen los mismos caracteres, pero no por esto deben asimilarse al derecho de propiedad común. El derecho sobre la marca es independiente del derecho de propiedad sobre el producto. Adquirir el producto no significa adquirir el derecho sobre la marca. Vendido el producto el titular conserva íntegros sus derechos marcarios.

Teoría de la propiedad intelectual (Edmund, Picquard).

Todo derecho se compone de tres elementos: sujeto, objeto y relación jurídica. El objeto es el único elemento que sirve para clasificar los derechos. El sujeto siempre es el mismo: la persona. La relación jurídica entre el sujeto y objeto es infinitamente variable. Ahora bien, el objeto sobre el que se ejerce el derecho puede estar constituido por cosas del mundo material (derecho real), por acciones positivas o negativas de otras personas (derecho personal) o por productos de la inteligencia del hombre (derecho intelectual). Los signos distintivos no son cosas ni dependen de la acción o inacción de las personas; son valores emergentes en nuestra inteligencia y tienen reconocido un valor patrimonial. De ahí que el derecho sobre la marca sea un derecho intelectual.

El propio exponente de esta teoría, Picquard, la explica con mayor claridad de la siguiente forma: "Y si bien es cierto que el escogimiento de marcas no es propiamente un trabajo

intelectual y que el esfuerzo de creación está reducido a un mínimo, y hasta puede ser un trabajo de simple elección, esa pequeñísima aplicación personal del espíritu bastaría para determinar su inclusión dentro de los derechos intelectuales".²⁵

El derecho sobre la marca no deriva de una actividad psíquica. El autor confunde los bienes intelectuales con los inmateriales. "No todos los bienes inmateriales son intelectuales. La categoría de los bienes inmateriales comprende a todos los bienes de naturaleza intangible, y se clasifican en bienes intelectuales cuando nacen de una idea con valor intrínseco que apela a la vida espiritual y mental de los seres humanos, y en bienes socioeconómicos cuando nacen de una idea que puede tener poco valor intrínseco, residiendo su valor principal en la importancia que tiene en la vida material del hombre como parte de su ambiente social y económico. La marca es un bien socioeconómico que vale porque orienta al consumidor hacia los productos de un negocio y porque su dueño la usa para competir con los demás comerciantes para obtener ganancias más cuantiosas".²⁶

Teoría de la propiedad derivada del derecho de la personalidad (Joseph Kohler).

²⁵ PICQUARD, comentado por MENDIETA R, ob. cit., p. 143.

²⁶ MENDIETA R, ob. cit., p. 143.

El derecho sobre la marca es una manifestación exterior, una emanación de la personalidad. Su lesión causa daños materiales y morales que es necesario reparar. Este derecho tiene el rango de los derechos a la integridad, a la libertad, al honor... A través del ejercicio del derecho concedido, el productor o comerciante se identifica con cada uno de sus productos o servicios.

El derecho a la marca es autónomo y no necesita identificarse con el titular. El fin de la marca es presentar un producto o servicio y atraer y consolidar la clientela. Además, la violación de cualquier derecho siempre repercute en el sujeto al que pertenece; los derechos de la personalidad no son únicos en este sentido.

Por otra parte, a diferencia del derecho sobre la marca, los derechos de la personalidad no son susceptibles de enajenación; nacen y mueren con el sujeto.

Teoría de la propiedad inmaterial (Carnelutti).

El derecho de propiedad se ejerce sobre las cosas del mundo exterior. Puede ser un derecho de propiedad material si se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre; o bien, puede ser un derecho de propiedad inmaterial si se refiere a las ideas contenidas como

porciones del pensamiento desprendidas de su fuente. A esta última categoría pertenecen los derechos sobre patente, marca, obra literaria y artística.

De acuerdo a esta teoría, el estudio sobre la naturaleza jurídica del derecho a la marca debe enmarcarse además en el ámbito donde el signo realiza sus funciones. Siendo la marca un elemento de la hacienda, forma parte de la organización creada por el avío. Donde no hay avío no puede haber marca. La protección del derecho a la marca deriva de la protección que se le brinda al aviamiento, ya que se le considera una manifestación de las partes de su contenido. Y aunque representa económicamente un valor, el avío no es una cosa, ni siquiera inmaterial; si no tan sólo una cualidad de la hacienda, la virtud potencial, unida a todos y cada uno de los elementos materiales e inmateriales de la hacienda y a las aptitudes características de su titular, que determina en el futuro los beneficios económicos consecuentes de la organización de los factores de la producción.

Por tanto, el signo distintivo no puede ser objeto de derecho autónomo de disposición y goce, pues sólo es indirectamente protegido como elemento de una cualidad o atributo de la hacienda. El derecho a la marca no será, por consecuencia, transmisible sino junto con el establecimiento comercial con el que esté relacionado.

La marca no sólo es un elemento del aviamiento sino ante todo un bien jurídicamente tutelable que forma parte de la hacienda. Tanto el aviamiento como la marca tienen protección legal independiente. La marca es un bien que puede ser objeto de derecho autónomo y que es transmisible independientemente del establecimiento. Si bien es cierto que es indispensable la preexistencia de la hacienda para la subsistencia de la marca, como también es necesario un titular para que reclame la propiedad de un bien, esto no significa que la marca deba pertenecer a una determinada hacienda. La función de la marca no es distinguir la hacienda; esta puede desaparecer y subsistir la marca como parte de otra. En este sentido el carácter individual de la marca no se ve afectado, pues sigue siendo el signo propiedad de una sola persona.

A mi juicio, para determinar la naturaleza jurídica de algún concepto, se debe, en principio, realizar un análisis de la esencia del mismo, para así poder determinar de qué estamos hablando y consecuentemente delimitar donde se puede encuadrar.

Es por esto, que comenzaré con el análisis de lo que es la marca en sí. Para esto, tenemos que la marca es un bien jurídicamente tutelable; ya que las cosas se consideran "bienes", jurídicamente, no sólo cuando son útiles al hombre, sino cuando son susceptibles de apropiación en provecho de un

particular, de una ciudad o de una nación. Por lo que, la marca, al ser susceptible de apropiación, constituye un bien jurídico.

En este entendidos, los bienes pueden ser tanto cosas materiales como cierto número de bienes incorpóreos, que son derechos como los créditos, las rentas, las patentes, marcas, derechos de autor, etc. Así vemos que los bienes pueden ser a) corpóreos o incorpóreos, b) muebles o inmuebles y c) privados o públicos.

Para efectos del estudio de la naturaleza jurídica de la marca, sólo nos interesan los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos, encontrando, obviamente, la marca, su identidad con la de un bien inmaterial o incorpóreo.

Así, al ser la marca un bien jurídico, de naturaleza incorpórea, la misma es susceptible de poseerse; Teniéndose por posesión, la posibilidad de detentar la cosa y de servirse de ella como dueño; que para el caso concreto hablaríamos del bien inmaterial y no de la cosa, sobre la cual se tiene un derecho intelectual ya que el objeto sobre el que el sujeto ejerce su derecho se basa en los productos de la inteligencia del hombre, excluyéndose así la posibilidad de ser un derecho real, los cuales se aplican específicamente a cosas (existe derecho real cuando una cosa se encuentra sometida, completa o parcialmente al poder de una persona, en virtud de una relación

inmediata, que se puede oponer a cualquier otra persona), o un derecho personal.

Por tanto, la marca también forma parte del patrimonio, ya que se le llama patrimonio "al conjunto de derechos y de obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero".²⁷

El patrimonio entonces, se compone de un activo y un pasivo; contiene no solamente derechos y bienes, sino también obligaciones o deudas de naturaleza muy variada, pero además, los derechos o las obligaciones que tienen carácter patrimonial son las apreciables en dinero; todo lo que no tiene un valor pecuniario queda fuera del patrimonio.

Por lo que, en forma específica, tenemos que lo que integra el patrimonio son únicamente los derechos reales (y en este caso los derechos intelectuales) y los derechos de crédito u obligaciones.

Ahora bien, hablamos de derechos intelectuales, toda vez que en la doctrina no se ha implementado el nombre de derecho inmaterial, para la detentación de un bien incorpóreo, lo cual sería lo correcto, ya que como hemos visto, la marca en sí no

²⁷ PLANIOL Marcel y Georges Ripert, *Tratado elemental de Derecho Civil, los bienes*, traducido por el Lic. José M. Cajica Jr, Ed. Cárdenas, México, D.F., 1983, p. 15

es propiamente un trabajo intelectual, sino un valor que emerge de nuestra inteligencia con un reconocido valor patrimonial.

Como conclusión, podemos decir que la naturaleza jurídica de la marca se basa en un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, el cual es autónomo y absoluto.

2.2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de la Propiedad Industrial tiene su fundamento jurídico en los artículos 28, 89, fracción XV y 73 fracción X, de la Constitución.

El artículo 28 Constitucional en su primer párrafo establece que "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria".

Exceptuándose entre otros "los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se

otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Así pues el pasaje constitucional anteriormente transcrito, puede resumirse en que los monopolios o privilegios permitidos por la ley son: los derechos de autor sobre las obras literarios, artísticas y científicas y los derechos de la propiedad industrial sobre creaciones nuevas.

El artículo 89, fracción XV de nuestra Constitución a la letra dice:

ARTICULO 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV.- Conceder los privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Es decir, la facultad y obligación del presidente se limita al otorgamiento de los títulos que acrediten los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas.

Así mismo, la **fracción X del artículo 73 Constitucional** establece que el congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo se incluye a la

Propiedad Industrial, por lo que el congreso Federal ha dictado la legislación referente a la Propiedad Industrial.

2.3. DEFINICION DE MARCA

De acuerdo a este primer punto, el cual resulta ser un factor determinante en el desarrollo del presente trabajo, es relevante mencionar que la doctrina y la legislación siempre han coincidido en el significado esencial del término "marca" (signo distintivo de productos y servicios); por lo tanto, las variantes en las definiciones reflejan tan sólo una apreciación sobresaliente de alguno de los caracteres accidentales de la misma.

Es por esto, que en materia de Propiedad Industrial, existe una cantidad extraordinaria de definiciones de marca, por lo que a efecto de éste capítulo citaré algunas de ellas:

En primer término, vemos que la marca es todo signo visible que se aplica a los artículos y servicios que un comerciante fabrica, produce o presta, pudiendo ser cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir dichos productos y servicios de los de su misma especie o clase.

Así, tenemos que la Ley de la materia, conocida como "Ley de la Propiedad Industrial", publicada en el Diario Oficial de la

Federación del 2 de agosto de 1994, para entrar en vigor el 1º de octubre de 1994, en su Título Cuarto, Capítulo Primero, Artículo 88, establece que: "se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Por lo que, "la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los de otros. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas, y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan". Así entonces, "las marcas aportan a la mercancía una individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores análogos".²⁸

El maestro Joaquín Rodríguez Rodríguez, menciona que la marca es "La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, 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 hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no

²⁸ SEPÚLVEDA Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, México, 1981, ed. segunda, p. 113.

acreditados". Por lo que, después de presentar el concepto de la ley mexicana, resume su explicación 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 decirse que la marca es un signo de origen".²⁹

A juicio del maestro Justo Nava Negrete, la marca es "Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otras iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".³⁰

Por otra parte, el autor italiano, Ezio Capizzano, afirma que las marcas se pueden definir como "Aquellas contraseñas de productos y mercancías que análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles".³¹ Respecto a esta definición vemos que en la misma todavía no se toman en cuenta a los servicios para

²⁹ RODRIGUEZ RODRÍGUEZ Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, México, 1952, segunda ed., tomo I, p. 425.

³⁰ NAVA NEGRETE Justo, *ob. cit.* T.I., p. 427.

³¹ CAPIZZANO Ezio, *Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto. Etas Kompass*, Milano, 1970, p. 66.

poder ser protegidos por una marca, ya que dicho concepto fue adoptado con posterioridad.

Una definición más, pero ahora de Yves Saint-Gal es que "La marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues, un signo de adhesión a la clientela", esto desde el punto de vista jurídico y desde el plano económico, es "un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".³² Lo anterior, agrega el autor, que mientras la definición jurídica y clásica pone principal acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para con la clientela y los competidores, la definición económica recurre a un principio más reciente, el de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella.

En este entendido y del resultado de la variedad tan extensa de definiciones existentes, el Doctor David Rangel Medina prefiere seleccionar las definiciones de marca, agrupándolas en cuatro corrientes: "la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de

las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela".³³

2.4 OBJETO DE LA MARCA

Es importante señalar que el objeto de la marca por lo general se confunde con el propio concepto, ya que dentro de éste, se contemplan los objetivos inherentes a la misma, los cuales son:

- a) Proteger las mercaderías y los servicios de la competencia desleal, lo cual hace mediante la identificación de éstos.
- b) Asimismo, la marca tiene por objeto proteger al comerciante honesto contra el expoliador, es decir, garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta.
- c) Otro objeto de las marcas es el de garantizar su procedencia e indicar las empresas que elaboran los productos o bien, prestan los servicios.

³² Yves SAINT-GAL. Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, no. 15 - 16, año VIII, México Enero-Diciembre de 1970, pp. 74 y 75.

³³ RANGEL MEDINA David, ob.cit, p. 154.

d) Además, "permiten distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende".³⁴

e) Un objeto más de las marcas es que "constituyen una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios como por el precio, así como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio, a los servicios y su eficacia".³⁵

f) También tienen por objeto, llamar la atención del público consumidor; esto es, propiciar la atracción de los consumidores que por primera vez van a consumir o utilizar los productos o servicios que protege, así como la conservación de la clientela.

g) Por último, ser un factor económico eficaz en las transacciones industriales y comerciales, ya que el conjunto de marcas en un país, es, en el extranjero, una garantía del comercio de exportación, lo que les otorga importancia particular.

³⁴ SEPÚLVEDA Cesar, ob. cit., p. 113.

³⁵ Idem.

2.5 FUNCIONES DE LA MARCA

A medida que avanzan y se multiplican las relaciones comerciales, se atribuyen a las marcas las más diversas funciones y aptitudes, es decir, la asignación deriva del criterio valorativo de los caracteres marcarios.

Por otro lado, Rotondi explica que "en los albores de la organización industrial, cuando el simple producto era el resultado de una nueva y autónoma actividad creadora, la marca tenía una función de firma o signo con la que el artista señalaba su propia obra. Con la transformación de la actividad creadora, mediante el aprovechamiento de los adelantos industriales, la marca vino a ser garantía de la proveniencia del producto e índice presuntivo de los caracteres propios de una particular hacienda".³⁶

Así, "en nuestros días ha tomado relevancia el carácter público de la función marcario; se le considera protectora de los intereses sociales e instrumento estratégico en la planeación de la política económica y de desarrollo, sobre todo en los países medianamente industrializados".³⁷

³⁶ ROTONDI Mario, *Diritto Industriale*, Milano, 1941, p. 85.

³⁷ CHAVEZ FRANCO José Luis, Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho; *La Extinción por no uso del Derecho a la Marca*, México, 1976, p. 26.

Al respecto, el Maestro Rangel, menciona que "son muy variadas las funciones que se atribuyen a la marca. 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".³⁸ Lo anterior, hace que haya una lista numerosa de funciones de la marca, por lo que es preferible hacer una clasificación sistemática de dichas funciones, la cual se infiere tanto de las definiciones teóricas como del concepto legal de marca, basándose ésta, en el cuadro trazado por el autor suizo MARTIN ACHARD, consistente en:

Función de distinción.- Esta función se desprende de la naturaleza misma de la marca, ya que la marca sirve ante todo para distinguir un producto o servicio de otro producto del mismo género.

Como vemos, ésta es la función más importante del concepto moderno de marca, podemos decir que es la finalidad de la marca, sin la cual no tendría caso la existencia de la misma. Por lo cual Pouillet afirma: "Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes".³⁹

³⁸ RANGEL MEDINA, ob. cit., p.171.

³⁹ POUILLET E., *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale*, Paris, 1912, 6a. Ed., p.14.

La función diferenciadora alcanza su grado máximo cuando en el adquirente no existe la posibilidad de confusión sobre la identidad, calidad o procedencia del objeto deseado.

En concreto, se busca que el signo sea diferente a otros que ya estén registrados como marcas, o a otros que sean del dominio público y de uso común, esto es, que debe tener características que lo hagan destacarse de signos parecidos o bien, de signos que sólo describan los productos que protejan.

Función de protección.- La defensa de los intereses económicos de la colectividad está íntimamente vinculada con la protección que el Estado otorga a las marcas. Dicha protección se ve más desde el punto de vista del titular de la marca, ya que garantiza a éste el amparo de sus productos frente a los de los competidores, el respeto a su trabajo individual y el aseguramiento de la clientela adquirida. En cuanto al consumidor, le confirma su derecho a elegir, sin riesgo de confusión ni detrimento económico, cualquier mercancía debidamente signada.

Función de indicación de procedencia.- De acuerdo al concepto clásico legal de marca, la función de indicación de procedencia es también una de las principales funciones de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre el origen de los productos.

La marca lleva en sí la referencia a una empresa; detrás del producto o servicio elegido por tener un determinado signo está un fabricante o comerciante que se dice garante de una buena calidad.

En la antigüedad, las marcas eran suficientes para identificar no sólo el lugar de fabricación, sino también al artesano responsable de la producción. Actualmente, el público no conoce el lugar de fabricación de los artículos que adquiere; apenas si los identifica como salidos de una determinada empresa. Por esto, esta protección se encuentra acogida por la ley con el fin de evitar engaños al público consumidor siendo su sanción la nulidad de la marca, cuando un producto lleve el nombre de un lugar o empresa y el producto no provenga de ésta; por otro lado, cabe aclarar que los nombres de lugares que destacan por ser productores de un satisfactor específico no pueden ser registrados como marca, como sería el caso de IRAPUATO como marca para distinguir fresas.

Función social o de garantía de calidad.- Pouillet, considera que "la marca también cumple con una función social como garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, por que está asegurado que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus

productos".⁴⁰ De lo anterior se desprende la dualidad de la garantía social que otorga una marca, ya que no beneficia únicamente al fabricante o comerciante, sino también existe un beneficio para el consumidor, que puede por lo tanto escoger entre satisfactores específicos el que más le agrade, sin necesidad de ulteriores pruebas y también en provecho del público en general.

Función de propaganda.- La marca es el vínculo en la comunicación empresario-consumidor; es el agente de ventas, el termómetro crediticio de una empresa; ésta, como símbolo distintivo, lleva implícita la función de propaganda, ya que al distinguirse un producto por medio de una marca se genera atracción de la clientela en forma directa por el conocimiento que ésta tiene de los artículos que adquiere. Además, de la marca depende, en gran parte, la difusión y aceptación del artículo.

Así, cuando la marca goza de un prestigio ampliamente reconocido, él público ya no se detiene a examinar la calidad del producto o servicio. El signo que lo identifica es suficientemente confiable de una buena calidad.

⁴⁰ Ibid., p. 45.

2.6 CLASIFICACION DE LAS MARCAS

Existen diversos tipos de marcas, los cuales se diferencian ya sea por los elementos que las forman o en función de lo que amparan, o en función de los titulares, etc., por lo cual resulta más conveniente clasificarlas en grupos para su estudio:

Primera Clasificación. Según el contenido de sus caracteres accidentales, las marcas se dividen en: nominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales.

Esta manera de catalogar a las marcas, atendiendo a la clase de signos que las constituyen, es un principio de derecho, universalmente adoptado de modo indirecto por las legislaciones y de modo claro y expreso por la doctrina, por lo que en este entendido entramos a estudiar cada una de ellas.

Marcas Nominativas.- "Estas también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras".⁴¹

En esta clasificación, pueden constituir una marca, las iniciales, letras, siglas y números no de forma aislada, además de los nombres propios, geográficos o comerciales, así como de cosas

⁴¹ RANGEL MEDINA, David, ob. cit., p.215.

reales, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc., pero expresados bajo forma distintiva.

De igual manera, una marca nominativa puede consistir en denominaciones de fantasía, de cosas imaginarias, arbitrarias, o caprichosas; las cuales, se les llama así porque supuestamente no despiertan, por lo menos inmediatamente, la idea del objeto al que se aplican, pero éstas son muy apropiadas para constituir una marca, ya que al formarse caprichosamente de letras, de palabras o de sonidos, adquieren un carácter muy peculiar y propio.

La finalidad de este tipo de signos marcarios es penetrar entre la gente, ya que el público las aprende rápidamente y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras de las que la marca se compone.

La característica de estas marcas verbales es que "no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué tipo de caracteres viene escrita".⁴² Como ejemplo, podemos citar COCA-COLA, KODAK, LA SIRENA, GLOBIRICOS RICHAUD, HUGO BOSS, LADY GODIVA, etc.

⁴² RAMELLA Agustin. *Tratado de la Propiedad Industrial*, Madrid, 1913, tomo II., p.57.

Marcas Figurativas.- Este tipo de marcas consiste en dibujos, diseños, figuras o reproducciones características que independientemente de la denominación sirven para designar los productos a que se aplican.

También se les llaman innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas y pueden ser compuestas por viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, estampillas, escudos, monogramas, letras bajo forma especial y otros signos gráficos.

"La marca figurativa- dice GHIRON - se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído; penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual".⁴³

Por lo anterior, se dice que este tipo de marcas son más fáciles de retener en la mente; Además, éstas pueden ser recordadas aún por la gente analfabeta y por gente de otros países que hablen diferentes idiomas. Pero también tienen una desventaja, la cual consiste en que no pueden correr de boca en boca para designar los productos. Tenemos como ejemplo de este tipo de marcas los diseños de marcas nominativas que registran por

separado sus diseños, como el diseño de COCA-COLA, los aros Olímpicos, la medusa de VERSACE, etc.

Marcas Mixtas.- Son las más completas, ya que éstas se forman combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo.

Estas marcas pueden ser el resultado de la combinación de un vocablo con una figura; también pueden componerse de la combinación de palabras y colores o de nombres, figuras y colores. Como ejemplo de estas marcas tenemos la denominación de COCA-COLA con su diseño, KODAK con su diseño, GIORGIO y su diseño de rayas amarillas.

Marcas Tridimensionales.- O como las llaman algunos autores, PLÁSTICAS. "Cuando es la forma de los productos, o la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes o la forma de las respectivas envolturas el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías, las marcas se llaman formales o plásticas. Las figuras geométricas y los relieves pueden incluirse también en este grupo".⁴⁴ Son aquellas que cuentan con volumen. De ejemplo podemos mencionar, la botella de COCA-COLA, el tag de los jeans

⁴³ RANGEL MEDINA, David, ob. cit., p. 216. (CITADO POR).

⁴⁴ Ibid., p. 230.

LEVI'S, el frasco de la salsa MAGGI o la forma en que se envuelven los chocolates KISSES.

Las Marcas Ideativas.- "Algunos autores consideran además las marcas ideativas, en las cuales de la combinación del elemento nominativo con el figurativo, o por virtud de otro artificio, surge un tercer elemento de sugestión, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido, sino una idea que con ellos se origina".⁴⁵ De esta manera, con la fuerza de la sugestión de la idea es como esta marca atrae al cliente.

Segunda Clasificación. De acuerdo a la calidad del sujeto titular de las marcas, según sea productor o simple expendedor, la marca se divide en:

Marcas de fabrica.- Se sabe que originalmente los artesanos pusieron sobre sus productos el sello o marca que permitía señalar la procedencia de la fabricación, no existiendo en esta etapa del desarrollo industrial y comercial, más signos distintivos de las mercancías que los usados por los productores de las mismas. Así surgió lo que se designa como marca industrial o de fábrica, la cual consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor

⁴⁵ Ibid., p. 217.

o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

Marcas de comercio.- "Como consecuencia de la evolución de la industria, satisfechas que fueron las demandas locales, el excedente de la mercancía producida se desplazó del lugar de su origen hacia otros mercados. Es probable que la marca aplicada por el fabricante se conservó en las mercancías en tanto que su vendedor era el propio productor o un comerciante en quien delegaba el carácter de distribuidor.

Mas a medida que las transacciones comerciales fueron complicándose y evolucionaron hasta culminar con el establecimiento de las grandes empresas mercantiles en sentido estricto, es decir, de entidades físicas o colectivas cuya función primordial es el intercambio de mercancías o su venta directa a los consumidores, fue despertándose en dichos comerciantes el interés de imprimir su personalidad, su nombre, su prestigio a los artículos expendidos en su establecimiento. Entonces, frente a la marca de origen del producto o marca industrial o del fabricante, surge la marca de comercio, llamada también marca comercial o mercantil por ser la de aquel que recibiendo del fabricante el producto elaborado, lo vende a su vez al comprador. Por tanto, de ella puede decirse que consiste en el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante,

expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías".⁴⁶ Ejemplo, la marca PALACIO DE HIERRO para artículos que expende la tienda.

Tercera Clasificación. En relación al objeto protegido por las marcas, estas se dividen en:

Marcas de producto.- Como su propio nombre lo dice, son las que fueron registradas para amparar productos. Para esto, tenemos la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, en la que se agrupan los mismos dependiendo a su naturaleza. De ejemplo podemos citar GAMESA, para galletas, SONRICS, para dulces, BIMBO, para pan dulce, THE LIMITED, para ropa, SINGER, para maquinas de coser, etc.

Marcas de servicio.- Son las que protegen servicios, tales como los de tintorería, florería, de publicidad, servicios profesionales, de comunicación, hoteles, hospitales, etc. Como ejemplo citaremos, DRY CLEAN USA, para servicio de lavandería, MATSUMOTO, para florería, etc.

⁴⁶ Ibid.. Pp. 246 y 247.

Cuarta Clasificación. En cuanto a la cantidad y naturaleza de los elementos que entran en su constitución, las marcas pueden ser divididas en:

Marcas simples.- Son aquellas cuyo signo distintivo se encuentra formado únicamente por un elemento, ya sea este nominativo o figurativo o tridimensional.

Marcas compuestas.- Son las que se componen de dos o más vocablos o dos o más diseños, no pudiéndose combinar denominaciones con diseños, ya que estaríamos en el supuesto de marcas mixtas. Ejemplo, GIANNI VERSACE, CAROLINA HERRERA, etc.

Marcas múltiples.- Estas se integran por el conjunto de varios tipos de marcas de las mencionadas con antelación. Como ejemplo tenemos los vinos o licores, ya que en estos se tiene una marca que cubre la etiqueta principal, otra el gollete, otra el casquillo del corcho, una más la botella, otra la envoltura y otras podrían amparar la propia botella y el estuche en donde se presenta.

Quinta clasificación. Atendiendo a su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo IMPI o Instituto), pueden considerarse las siguientes marcas:

Marcas no registradas.- Son las comúnmente conocidas como marcas de uso, las cuales aunque no han sido registradas ante el Instituto, es innegable su existencia, y hasta les son reconocidos ciertos derechos por la Ley de la Propiedad Industrial.

En este entendido, cabe hacer la aclaración, de que la Ley de la materia, como antes mencionamos, contempla la situación de que una persona sea dueña de una marca y no la haya registrado, por tal motivo en las propias solicitudes que el Instituto expide para el registro de una marca se hace alusión a la fecha de primer uso, la cual goza de un apartado propio, confirmándonos la importancia y validez de este supuesto.

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

Con lo anterior, corroboramos el supuesto de que una persona, ya sea física o moral, sea dueña de una marca y la explote en cualesquiera de los campos económicos mencionados en el artículo antes transcrito, sin que la haya registrado, a pesar de la subsecuente aclaración, sobre el uso exclusivo, el cual se

obtiene mediante su registro en el Instituto, entendiéndose por uso exclusivo, la protección de una marca con relación a su titular, para que éste disponga libremente de ella, como resultado de la concesión que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de un derecho a través del registro.

Marcas registradas.- Son a las cuales el IMPI otorgó su registro por haber satisfecho todos los requisitos de forma y fondo; y por ende se encuentran vigentes y gozando plenamente de sus derechos.

2.7. NECESIDAD DE LA PROTECCION MARCARIA.

"El hombre, por su naturaleza, desde los tiempos más remotos ha distinguido sus propiedades de las de los demás, es por eso que las marcas han ido adquiriendo fuerza a través del tiempo y en la actualidad tienen gran importancia e injerencia en la actividad económica de nuestro país, esto debido a que los consumidores optan muchas veces por escoger un producto o servicio que por generaciones les ha brindado determinada calidad o bien que por la costumbre o el conocimiento del mismo simplemente lo adquieren sin importar el precio que varía de otros de su misma especie.

Así pues, nos encontramos con empresarios que a través del tiempo han tratado de que sus productos o servicios lleguen a la mayor cantidad posible de personas, muchas veces traspasando fronteras con el fin de ampliar su campo, lo cual, en varias ocasiones, ha sido un problema con el que se han topado inversionistas extranjeros en nuestro país, ya que algunos a los que vulgarmente se les conoce como "piratas", se han aprovechado y han registrado a su nombre diversas marcas mundialmente conocidas con el fin de engañar al público y obtener grandes beneficios, muchas veces haciéndolo exactamente igual y otras muchas cambiando el orden o alterando discretamente su significado".⁴⁷

Lo anterior, trae consigo graves problemas tanto para el productor, ya que su marca puede verse confundida o bien invadida, restándole consumo o prestigio, así como para el consumidor, que puede confundirse obteniendo productos o servicios distintos a los que pretende consumir.

Estas son las razones por las que los Derechos de Marca deben ser otorgados a los legítimos titulares, regulados por la Ley de la Propiedad Industrial y protegidos eficazmente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

⁴⁷ VELÁZQUEZ GARCÍA Agustín Manuel, Tesis titulada *Ineficacia De Los Resultados De Las Acciones De Protección En Los Derecho De Marcas*, México, 1993, pp. 11 y 12.

2.8. EFECTOS JURIDICOS DEL REGISTRO MARCARIO.

El otorgamiento del registro de una marca concede al titular del mismo los siguientes derechos:

- El derecho al uso exclusivo de explotar el registro marcario.
- El derecho a otorgar a un tercero licencias respecto de la misma.
- El derecho a franquiciar o transmitir la marca de su propiedad.
- El derecho de acudir al procedimiento administrativo de nulidad a fin de nulificar cualquier marca igual o semejante en grado de confusión aplicada a los mismos o similares productos o servicios, que se hubiese otorgado después de su registro.
- El derecho de acudir al procedimiento administrativo de infracción o recurso administrativo a fin de hacer valer el derecho al uso exclusivo frente a terceros que invaden el registro marcario.
- Adquirir desde la concesión, derechos de prioridad derivados de la fecha de primer uso de la marca y fecha legal.

Una vez que se hemos establecido que la forma de explotación exclusiva de una marca es otorgada por el ejecutivo mediante un registro marcario, el cual es un signo visible que sirve para distinguir productos o servicios que provienen de un fabricante o de un comerciante, y la función es distinguirla de sus competidores en el capítulo siguiente analizaremos como se sustenta actualmente la protección de las marcas.

CAPITULO 3.-

SISTEMA TRADICIONAL DE PROTECCION A LAS MARCAS.

Una marca, tal y como ha quedado anteriormente expuesto, es un signo que permite a una persona física o moral distinguir sus productos o servicios de aquellos de los terceros existentes en el mercado. Es innegable que la marca es protegida para evitar posibilidades de confusión.

El primer uso y el registro de una marca, son las fuentes del derecho a la marca reconocidas internacionalmente, cabiendo mencionar que éste último es el más aceptado y utilizado para proteger a los signos marcarios por diversos países , por ser considerado como más práctico y eficaz.

El sistema Mexicano, es considerado como un sistema Mixto, toda vez que contempla de una manera a ambos. En efecto, aunque el registro es el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también el uso produce efectos jurídicos antes que el registro y con posterioridad a su otorgamiento, es decir, nuestra legislación otorga la posibilidad de conceder el registro a una marca que fue usada, con anterioridad al registro de otra,

pudiéndose anular el registro ya otorgado para poder registrar la marca que ha sido usada con anticipación.

Quien use una marca igual o parecida a una registrada con posterioridad a la fecha de dicho uso, puede oponerlo directamente al derecho de exclusividad que proviene del registrante.

En conclusión, el titular de un registro marcario puede oponer su derecho de exclusividad a cualquier tercero que utilice una marca igual o semejante en grado de confusión a la suya sin su consentimiento, pero carece de acción contra aquellos que venían usando la marca antes de ser solicitado el registro.

La protección a la marca en nuestro país se sustenta en dos grandes principios, el principio de Territorialidad y el de la Especialidad.

3.1. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.

De conformidad con el principio de territorialidad, la protección de marca se construye a los límites del país en donde ha sido registrada, por lo que consecuentemente si se registra una marca en México, los efectos de tal registro se extienden o producen únicamente en nuestro país.

3.2. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

El principio de especialidad se refiere o guarda una relación directa con la naturaleza de los productos o servicios a que se aplique el signo distintivo de que se trate, ya que el derecho exclusivo que otorga el registro de una marca generalmente opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o semejantes.

3.3. PROBLEMÁTICA SURGIDA DE LA APLICACIÓN ESTRICTA DE ESTOS PRINCIPIOS.

La aplicación estricta de éstos principios puede acarrear los siguientes problemas:

En primera instancia, la aplicación del principio de territorialidad permite que una persona oportunista y carente de ética, puede aprovecharse de una marca extranjera que no ha sido registrada en su país, para registrar dicha marca bajo su nombre y con esa conducta disfrutar indebidamente del prestigio, publicidad y distinción de esta marca.

Por otro lado, la aplicación del principio de la especialidad, permite que una persona pueda registrar a su nombre una marca que haya conquistado la preferencia de la clientela, es decir, una marca que ha obtenido éxito comercial y que se ha

vuelto conocida para el público consumidor en general, con la única diferencia de solicitar el registro de la misma para proteger productos de otra clase o de diferente naturaleza. Con ésta conducta, se aprovecharía ilegítimamente del esfuerzo ajeno, se evita gastos de cualquier índole y recoge la confianza de la clientela, sin haber hecho nada para obtenerla.

Este tipo de marcas en comento, son conocidas por el público en general, y utilizadas de ésta manera hacen que el consumidor equivocadamente piense que los productos para los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida.

En pocas y resumidas palabras, la experiencia y la práctica han puesto de manifiesto que la aplicación estricta de ambos principios invariablemente puede provocar verdaderas conductas fraudulentas, tanto para los legítimos propietarios de las marcas como para el público consumidor en general. Estas conductas fraudulentas constituyen verdaderos ejemplos de los representa la competencia desleal y se traducen en crasos actos de piratería y en inducciones premeditadas hacia el error y el engaño.

3.4. CONCEPTOS DE NOTORIEDAD.

Estamos totalmente de acuerdo con el Maestro David Rangel Medina en cuanto a que la terminología empleada para referirse a las marcas notorias, no es relevante y que es totalmente ocioso el tratar de encontrar rangos, diferencia y subdivisiones de la notoriedad, puesto que ya de por sí es un problema bastante complicado el tratar de proteger adecuadamente a éstas, como para ponernos a realizar conceptos diferentes de algo que irremediamente representa lo mismo, es decir, las acepciones manejadas en diversas legislaciones y por numerosos tratadistas a lo largo del mundo como lo son: Marcas Notoriamente Conocidas, Marcas de Renombre Universal, Marcas de Alto Renombre, Marcas Mundiales, Marcas Famosas, Marcas de Gran Notoriedad, Marcas de Alta Reputación, Marcas de Gran Fama deben de entenderse todas ellas como sinónimas de la Marca Notoria.

A continuación pasaremos a reproducir algunos conceptos de la marca notoria que fueron formuladas por grandes tratadistas en la materia.

Albert Chavanne estableció que es por referencia al público como se puede saber si una marca es notoria o no.

Por su parte Paul Roubier entendió a la notoriedad

"Como aquella cosa que es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido éxito y ha sido apreciada por la clientela".⁴⁸

Para Bodenhausen, una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad en otros países, aún antes de que se utilice en ese país.

Por su parte Yves Saint-Gal estableció lo siguiente:

"las marcas notorias son aquellas que son conocidas por una amplia porción del público y que gozan de una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional"⁴⁹

A su vez, la CCI Chambre de Commerce Internationale (CCI) en el año de 1948 consideró 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."

⁴⁸ ROUBIER Paul, *Le droit de la propriété Industrielle*, Ed. ions du Recueil Sirey, S.A., Paris, 1954 p.p. 529-564 y 566

⁴⁹ SAINT-GAL Yves, *Protection et Valorisation des marques de fabrique, de commerce ou de service*; Ed.ions J. Delmas, Paris 4a. Ed., 1972, E.6. ob. cit 1972, E.6.

Otro concepto que consideramos conveniente reproducir, es la definición formulada por el Tribunal de Alta Instancia de París, en una sentencia emitida el 7 de noviembre de 1970, la cuál a la letra establece:

"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 del primer orden".

Otro criterio sustentado en cuanto a la notoriedad establece que la notoriedad es el factor del conocimiento que los consumidores tienen de una marca:

"El hecho de pertenecer una marca al vocabulario de los consumidores y de permitirle, en consecuencia, cambiar sus puntos de vista al respecto".⁵⁰

De la comprensión de los conceptos anteriormente reproducidos podemos inferir que para que una marca sea notoria es necesario que el público consumidor en general, tenga conocimiento de la misma, conocimiento que no se debe limitar solamente a la denominación de la marca, sino que

⁵⁰.PILLET, A; *Les grandes marques*; Presses Universitaires de France, 1962, p.18.

incluye informaciones sobre las cualidades, características y la explotación o uso de la misma en los productos que la llevan.

3.5. VALOR ECONOMICO DE LA MARCA RENOMBRADA

Albert Chavanne en su trabajo presentado en el VII Congreso Internacional de Derecho Comparado celebrado en Upsala, del 6 al 13 de agosto de 1966, denominado "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre", afirma que el criterio de la Notoriedad en el pasado, era fruto de la antigüedad, la cuál permitía a un producto adentrarse lentamente en un número más grande de consumidores, pero actualmente, asegura, que debido a las condiciones modernas de la vida comercial, la duración ya no es una condición "sine quan non" de la notoriedad.

Estamos totalmente de acuerdo con él, pues hoy en días los masivos, múltiples y atiborrantes medios publicitarios, así como las costosas campañas de publicidad y difusión, las grandes redes comerciales nacionales e internacionales de distribución, y los numerosos sitios de venta pueden permitir que de una forma vertiginosa una marca sea impuesta al público.

Hoy en día, la notoriedad, más que el fruto de la calidad del producto en el mercado, lo es de una adecuada técnica de lanzamiento, desarrollo y de publicidad.

Así pues, tenemos que tenemos que en la actualidad no se puede concebir la existencia de una marca notoria sin que ésta se encuentre forzosamente vinculada a productos reproducidos en masa, que son objeto de una publicidad intensa y masiva, despliegues de campañas publicitarias muy costosas, y que sea propiedad de empresas multinacionales, poseedoras de grandes capitales.

Resulta imposible el fijar un determinado número de consumidores, o de productos vendidos, o de anuncios publicitarios, para determinar la Notoriedad de una marca y es por esto que la legislación marcaría ha atribuido a la autoridad Administrativa la facultad de determinar si una marca es notoria o no, toda vez que la estimación de la notoriedad es una apreciación de hecho.

Esta situación acarrea mucha problemática, debido a que el criterio de una Autoridad para determinar la Notoriedad de una marca, es a todas luces muy subjetivo.

3.6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCION ESPECIAL A LAS MARCAS RENOMBRADAS.

La protección extendida de forma especial y privilegiada a las marcas notoriamente conocidas se justifica plenamente por que beneficia directamente a los siguientes tres distintos intereses:

1.- En primer término beneficia al dueño de la marca notoria, protegiendo su trabajo honrado, su inversión, su fama, buen nombre y prestigio, en general protege más adecuadamente a su propiedad, pero principalmente el valor económico de la misma.

2.- Beneficia también al público consumidor en general, pues evita que ésta caiga en el error, el fraude y el engaño.

3.- Fomenta y promueve las prácticas comerciales equitativas y honestas al evitar que la clientela sea desviada a favor del competidor, impidiendo el descrédito y el enriquecimiento ilícito, y en general trata de impedir a toda costa que se produzcan actos de competencia desleal.

A la luz de las anteriores consideraciones donde se determino que la marca se constriñe a los límites del país donde se ha registrado y concretamente para los productos para los cuales fue solicitada, nos damos cuenta que una aplicación estricta de estos principios puede provocar abusos que se traducen en fraudes tanto para los consumidores como para los legítimos dueños, surgiendo la necesidad de introducir normas que regulen a las marcas renombradas, situación que será analizada en el capítulo siguiente.

CAPITULO 4.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL ARTICULO QUE REGULE A LAS MARCAS RENOMBRADAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.1. LA MARCA RENOMBRADA Y EL SISTEMA DE MARCAS.

Una de las figuras más relevantes en el ámbito de l Derecho de marcas es la marca renombrada. En este tipo de marcas se alcanza un importante grado de notoriedad. De tal suerte, que la marca goza de difusión y logra el reconocimiento no solo de los círculos interesados – los consumidores y los competidores- sino del publico en general.

Existen dos circunstancias fundamentales que intervienen en la formación de la marca renombrada. Por un lado, el titular de la marca contribuye a la formación de la marca renombrada, ya que sin el uso de la misma no se puede lograr la notoriedad y el prestigio, por otro lado, también tiene especial interés el papel que desempeñan los consumidores. Estos son, en definitiva, quienes facilitan el resultado del renombre que adquiere la marca.

En la marca renombrada quiebra el principio de especialidad, ya que no pueden convivir marcas iguales o semejantes para

productos diferentes. No obstante, también puede considerarse que este tipo de marcas constituyen una excepción a esta regla universalmente reconocida en el Derecho de marcas, puesto que la marca se protege en su totalidad, frente a productos o servicios diferentes de aquellos para los que se inscribió.

Es importante destacar que la Ley de la Propiedad Industrial impone al titular de la marca la obligación del uso de la misma, el uso obligatorio de la marca es uno de los principios básicos de nuestro sistema de marcas, ya que el uso contribuye a la formación del signo distintivo. El uso de la marca facilita la vinculación del signo con el producto y, de este modo, puede ser apreciada por los consumidores. En este sentido, si la ley impone al titular de la marca el deber de la utilización del signo, la Ley debe otorgar una mayor protección jurídica al titular que ha usado intensamente su marca. La ley sanciona la falta de uso de la marca, facultando a quienes tienen un interés legítimo para la eliminación de la marca del Registro mediante el ejercicio de la acción de caducidad. Pero el Ordenamiento también debe favorecer a los titulares que habiendo usado intensamente una marca, han logrado que alcance renombre. Es decir, se debe conceder especial protección jurídica a la marca que, por el uso, ha alcanzado cierta relevancia y prestigio en el mercado.

4.2. IMPORTANCIA DEL USO EN LA MARCA RENOMBRADA.

Así las cosas, conviene señalar la importancia que tiene el uso en este tipo de marcas. La marca renombrada se considera una derivación de la especialidad de la marca notoria, caracterizada por la sustancial autonomía del signo respecto del producto marcado. Esto significa que es indispensable el uso del signo para que pueda devenir celebre. Además, el simple uso no es suficiente, es necesario un uso notorio, que tenga éxito. El uso de la marca renombrada tiene que alcanzar el grado de divulgación suficiente para que sea conocida por el público consumidor. El uso puede considerarse el elemento imprescindible para alcanzar la relevancia propia de la marca conocida. La utilización del signo provoca la mutabilidad del carácter distintivo de la marca en un signo positivo, pudiendo transformar lo que en principio es un signo débil en un signo fuerte. Por consiguiente, el uso es un elemento determinante para que la marca fortalezca su distintividad. Este es uno de los motivos por los que debe protegerse la marca renombrada: para amparar la capacidad distintiva de la misma y, de este modo, evitar que se produzca confusión en el público consumidor. Cuando la marca es más fuerte, aumenta la probabilidad de que el empleo de la misma marca o de una marca semejante cause confusión a los consumidores para productos o servicios no competidores.

La utilización de la marca renombrada por un tercero no autorizado puede hacer pensar equivocadamente al consumidor que los bienes y servicios en los que se emplea la marca tiene su origen en el titular de la marca renombrada. Igualmente, cabe la posibilidad de que el consumidor espere una determinada calidad que representa la marca renombrada.

Sin embargo, aunque el uso de la marca puede provocar la atribución de una condición especial de la marca- la fama o renombre- una vez alcanzado el umbral de la celebridad, la marca renombrada puede llegar a ser protegida por sí misma. Esta marca se protegerá independientemente de la clase de productos para la cual fue registrada.

4.3. NECESIDAD DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA RENOMBRADA.

La protección jurídica de la marca renombrada consiste en que el titular de este tipo de marcas puede ejercitar el ius prohibendi frente a todos. Esta posibilidad se debe a que existe una íntima conexión entre el signo y el producto o servicio con el que se identifica, sin necesidad de acudir a la similitud o identidad de otros productos. No obstante, puede plantearse el problema de que la celebridad o el renombre de la marca se adquiera por una marca que ya convivía con otra dentro de los límites de la

regla de la especialidad. En este supuesto solo una de las marcas adquiere renombre, pero no es necesario, para que adquiera esta condición que el uso que provoca el renombre de la marca se realice con anterioridad al de la otra marca que designa productos diferentes. Si la marca posteriormente registrada alcanza el prestigio y la marca anterior ha sido utilizada para productos diferentes. Si la marca posteriormente registrada alcanza el prestigio y la marca anterior ha sido utilizada para productos diferentes en el mercado pero sin alcanzar renombre, el titular de la marca renombrada podrá ejercitar las acciones de protección de sus derechos frente a todas las marcas idénticas, excepto frente a la marca anteriormente registrada.

El renombre de la marca es la consecuencia de la utilización del signo que ha venido realizando su titular en el mercado, otorgando a la marca una categoría especial. Se ha producido una identificación plena entre el signo y producto de tal importancia, que por si sola puede lograr excluir a todas las idénticas y a las que se asemejen, aunque se trate de productos diferentes.

El Ordenamiento jurídico tutela el valor comunicativo que la marca ha adquirido por si misma, independientemente de la función distintiva que tiene. El uso de la marca logra convertirla en una marca fuerte. Por consiguiente, el signo puede

independizarse del producto, provocando en la mente de los consumidores la idea de una marca que se extiende a una mayor gama de productos que para los que ha nacido. La marca se puede independizar de los productos que distingue. En este caso se manifiesta como un bien inmaterial por si mismo, desconectado de los productos para los que ha nacido y creando como consecuencia del esfuerzo y prestigio que ha adquirido en el mercado.

Así las cosas, en la marca renombrada se tutela no solo el derecho de los consumidores a evitar el riesgo de confusión, sino también, la posible apropiación indebida de la notoriedad que la marca ha conseguido ganar en el mercado debido al uso intensivo de la misma. La intensidad del uso viene acompañada generalmente por una importante inversión en punto a la calidad o en publicidad del producto. En estos casos, la protección de la marca renombrada tiene un doble sentido: por un lado, se trata de evitar el riesgo de confusión, o la posibilidad de inducir a error sobre el origen empresarial del producto. Por otro lado, se trata de evitar una indebida asociación entre el producto que tiene una marca idéntica y el producto original.

El uso de la marca renombrada por terceros es causa de importantes perjuicios para el prestigio de la misma. Así sucede en los supuestos en los que se designen productos de baja calidad, o en los de utilización del signo renombrado por

empresas de mala reputación. También se produce un perjuicio a la marca renombrada cuando su utilización publicitaria por un tercero, o por el simple uso de la misma, genere asociaciones negativas o riesgo de envilecimiento. En definitiva, la finalidad de la protección jurídica de la marca renombrada es reservar el aprecio de calidad y prestigio que el titular de la marca celebre ha ganado.

4.4. DERECHO COMPARADO

En el ámbito del derecho comparado se siguen dos sistemas diferentes para la protección de la marca renombrada. Un sistema, de integración total en la regulación de marcas, y otro por el que se adoptan vías alternativas para la protección de la misma. El primer sistema hoy en día, es minoritario, sin embargo en algunos países, como es el caso de los Estados Unidos, se han dictado nuevas normas que afectan directamente a la regulación del derecho de marcas, con la finalidad de proteger la marca renombrada. En Estado Unidos, ha sido aprobada por el senado el 29 de diciembre de 1995 la "Federal Trademark Dilution Act". La citada norma introduce una subseccion c) a la sección 43 de la Lanham Act y tiene la finalidad de proteger a la marca renombrada contra el "aguamiento" o "dilución": La sección 45 de la Lanham Act define la dilución como la pérdida de la capacidad de la marca renombrada para identificar y distinguir bienes o servicios. Sin

embargo, los preceptos antidilución no se aplicaran en los casos en que se produzca un fair use- uso lícito- de la marca dentro del marco de la publicidad comparativa, cuando se produzca un uso no comercial del signo, y cuando la marca se emplee dentro de una actividad o comentario de carácter informativo.

Dentro de los países de la Unión Europea, por la necesidad de adaptación de la legislación de los Estados Miembros al contenido de la Directiva, actualmente, hay países como Francia, Italia y Alemania que han incorporado en su legislación el contenido de la Directiva, otorgando una protección directa a la marca renombrada.

Igualmente, en las Marcas Comunitarias se protege a los titulares de marcas renombradas en varios ámbitos: en el trámite de las oposiciones, en el ejercicio de la acción de nulidad, legitima al titular de una marca comunitaria renombrada para el ejercicio del *ius prohibendi*. Este último supuesto, el titular de una marca comunitaria renombrada puede impedir el uso de una marca infractora en tres supuestos. En primer lugar, cuando la marca comunitaria renombrada sufra un riesgo de debilitamiento del carácter distintivo. En segundo lugar, si la utilización de la marca por un tercero supone un aprovechamiento de la reputación obtenida por el titular de la marca. En tercer lugar, si la marca renombrada comunitaria

sufre un riesgo de envilecimiento. Este ultimo supuesto se produce cuando un tercero utiliza la marca para productos de mala calidad, o cuando utiliza la marca para identificar productos con connotaciones negativas.

4.5. PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA PRACTICA POR LA FALTA DE REGULACIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA.

Actualmente, la legislación mexicana reconoce únicamente a las marcas notorias, como el máximo grado que puede alcanzar un signo distintivo, y son protegidas por lo establecido en el artículo 151 fracción I y 90 fracción XV de nuestra vigente ley de la Propiedad Industrial, por lo establecido en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, como revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976, y en base a lo dispuesto en el artículo 1708 apartado 6 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratados y convenios internacionales que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución Federal que dispone "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica con aprobación del senado, serán la Ley suprema de toda la Unión", indubitadamente forman parte

de nuestra legislación y por ello las disposiciones consignadas en los entredichos Tratados o Convenios son de aplicación obligatoria en la Republica Mexicana.

A continuación reproduciremos los preceptos legales anteriormente citados para su mejor identificación.

Convenio de Paris Para La Protección de la Propiedad Industrial.

"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 estimare 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.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 bis del convenio de París, nuestro país está obligado a cumplir con los siguientes puntos:

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

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

A PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria-

ARTICULO 10 BIS

(Competencia desleal)

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

2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario 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 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, pudieran 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.

Por consiguiente nuestro país debe de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 10 bis, es decir, nuestro país se

encuentra obligado a asegurar a todos los nacionales de los demás países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal.

LA MARCA NOTORIA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO (TLC o NAFTA).

Este tratado celebrado entre los países arriba mencionados, fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y ha estado vigente desde el 1º de enero de 1994.

Antes que nada, debemos recordar que los tres países miembros del TLC son además miembros de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, resulta obvio que sus disposiciones siguen totalmente los lineamientos establecidos en ella, aunque como es evidente se reforzó al igual que la decisión 344, con algunos conceptos que permiten establecer expresamente una protección mas completa y adecuada de las marcas notorias.

La protección de las marcas notorias se encuentra establecida en el artículo 1708 (6) del Capitulo XVII del TLC, el cual a la letra dice lo siguiente:

ARTICULO 1708 (6) El artículo 6 bis del Convenio de Paris se aplicara, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomara en cuenta el conocimiento que de esta se tenga en el sector correspondiente del publico, inclusive aquel conocimiento en territorio de la parte que sea resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda mas allá del sector del publico que normalmente trate con los bienes y servicios en cuestión.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

"ARTICULO 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

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

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

"ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime

notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

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

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

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

Con apoyo alas disposiciones nacionales antes citadas, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

a) Que están prohibidos los registros como marcas de las denominaciones iguales o semejantes a una marca que ese H. Instituto estime notoriamente conocida en México para aplicarse a cualquier tipo de productos o servicios;

b) Que de otorgarse el registro a una marca en contravención a la prohibición antes señalada, el registro así obtenido deberá de reputarse como nulo.

Ahora bien, de acuerdo a la primera conclusión que anteriormente se ha mencionado, conforme a la ley, la notoriedad es una estimación que debe hacer el examinador, al momento de realizar el examen de fondo a las solicitudes de registro de marcas, es decir, si él considera que la marca que se propone a registro es igual o semejante a una marca que él estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, deberá de determinar que la marca no es registrable de acuerdo a lo establecido en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, de acuerdo a nuestra segunda conclusión, aun cuando el examinador después de haber concluido el examen de fondo, haya determinado que una marca si era registrable y por ende a ella le fue otorgado su registro, nuestra ley faculta al titular de una marca, que él, considere ser notoriamente

conocida y así lo puede demostrar, para solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca que a su juicio:

1. -sea idéntica o semejante en grado de confusión a su marca notoriamente conocida.
2. - que el uso de la marca por quien, indebidamente, obtuvo su registro pudiese:
 - a) Crear confusión en el público consumidor en general.
 - b) Constituir el riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida.
 - c) Constituya un aprovechamiento que cause desprestigio de la marca notoriamente conocida.

Como acabamos de analizar el marco jurídico que protege a la figura de la notoriedad en nuestro país en apariencia es muy completo, sin embargo en la práctica surgen un sin número de situaciones que hacen extremadamente complejo la aplicación de los preceptos señalados, surgiendo lagunas y carencias que hacen necesario el nacimiento de una figura que deba tener mayor protección jurídica.

Para iniciar el análisis de las problemáticas surgidas en la practica, partiremos de los dos principales supuestos en los que únicamente se aplica la protección especial de las marcas notorias:

1. - La fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se debe negar el registro a una marca que sea igual o semejante a una marca que ese H. Instituto estime notoriamente conocida en México para aplicarse a cualquier tipo de productos o servicios. En este supuesto se deja al examinador una responsabilidad muy grande cuando se le pide que analice un aspecto tan subjetivo como lo es el determinar la notoriedad de una marca, tomando en cuenta que este, no tiene a la mano las pruebas, ni los elementos suficientes para poder estimar si una marca es notoriamente conocida o no y por ende estaría imposibilitado, para determinar si la marca propuesta a registro podría crear confusión en el publico consumidor en general, o constituir un riesgo de asociación con el titular de la marca notoria, o perjudicar el prestigio de una marca notoria.

Lo anteriormente expuesto encuentra cabal respaldo en las siguientes consideraciones:

I.- Es imposible que el examinador pueda determinar si una marca es notoriamente conocida por un sector determinado del

publico o en algún círculo comercial del país, o en todo el territorio de México, simplemente utilizando su criterio o estimación. Por ejemplo, un examinador que no estaba muy compenetrado en el mundo internacional de la moda, no considero que hubiera impedimento alguno para que se registrara la marca " BOSS" y diseño a nombre del señor Julio Romero, para amparar vestuario excluyendo calzado y no estimo en su momento que la marca "HUGO BOSS" propiedad de HUGO BOSS, AG. fuera notoriamente conocida.

II.- Los examinadores, al momento de realizar el examen de fondo, no tienen elementos, ni pruebas suficientes, para poder realizar un verdadero estudio y poder determinar si una marca es notoria o no.

III.- Todos los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no tienen una fuente fidedigna, que les informe cuales son las marcas que dicho instituto ha estimado notoriamente conocidas para sobre la base de ellas poder comparar si la marca propuesta a registro es idéntica o semejante, y si esta es capaz de crear confusión, o constituir un riesgo de asociación con el titular de la marca notoria, o si puede perjudicar el prestigio de una marca notoria.

Concluyendo, por lo anteriormente expuesto es muy comprensible que a los examinadores se les escapen este tipo

de situaciones, pero este tipo de problemas impiden, directamente, que se aplique correctamente la protección especial que se tiene resguardada para las marcas notorias y permite que se produzcan actos de competencia desleal.

2. - Previendo la problemática anteriormente expuesta, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 151 fracción I, prevé que un registro de marca será nulo cuando se haya expedido en contravención a las disposiciones contenidas en ella o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Así, cuando se haya registrado una marca que de acuerdo a la fracción XV del artículo 90 de la Ley en comento, no fuera registrable, a petición de parte que tenga interés jurídico y funde su pretensión o el Instituto de oficio, se podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, para que se dicte resolución que nulifique el registro que indebidamente fue otorgado por ser idéntico o semejante a una marca que el instituto estime notoriamente conocida.

Bueno, en el caso de la especie, definitivamente el instituto tiene mucho más elementos para estimar si una marca es notoria o no, toda vez, que por lo general el titular de una marca notoria será el que solicite la nulidad del registro que indebidamente fue otorgado, y al hacerlo describe los hechos, establece los fundamentos de derecho aplicables, presenta

todos los documentos y constancias en que se funda su acción, y ofrece las pruebas correspondientes. Es decir, aquí al actor establecer que un registro marcario debe de ser nulificado por haber sido otorgado en contravención a lo dispuesto en los artículos 151, fracción I y 90, Fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá probar fehacientemente al instituto lo siguiente:

1 Que la marca, cuya nulidad se plantea es igual o semejante a la suya.

2. - Que su marca es Notoriamente conocida en México.

3. - Que el de la marca, cuya nulidad se solicita, crea confusión en él publico, o constituye un riesgo de asociación con él (titular de la marca notoria), o constituye un aprovechamiento indebido que causa desprestigio a su marca notoria.

Ahora bien, independientemente que la Autoridad, tiene que analizar todo, inclusive lo argumentado y probado por parte del demandado en su defensa, para poder dictar resolución, es a todas luces evidente que lo único que tiene que hacer es aplicar su criterio para analizar los elementos puestos a su consideración y emitir una resolución.

Aunque en el papel parece casi perfecto, la Autoridad administrativa tarda mucho en resolver los asuntos, inclusive años, y por si fuera poco, esa resolución, una vez emitida, generalmente constituye el acto reclamado de un juicio de amparo, el cual a su vez puede ser objeto de un Recurso de Revisión, por lo que aunque, en el mejor de los casos, es decir, que los Magistrados de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa dicten una sentencia ejecutoria que ordene al Instituto dictar una nueva resolución en la que se declare nulo el registro marcario en cuestión y que declare a una marca como notoriamente conocida en México, irremediablemente podemos llegar a las siguientes conclusiones:

A) Se perderá mucho tiempo, pueden llegar a ser años, durante los cuales muchas veces se siguen cometiendo los actos de competencia desleal en detrimento obviamente del titular de la marca notoria.

B) Se gastan cantidades insospechadas de dinero.

Es muy claro que los efectos y las consecuencias de diversa índole, que emanan de los actos fraudulentos y constituyen verdaderos ejemplos de piratería marcaría y competencia desleal, el tiempo perdido, aunados a las sumas exorbitantes de dinero que se tienen que desembolsar para poder obtener la protección especial que la ley otorga a las marcas notorias,

constituyen un desgaste muy grande para los titulares de las marcas notorias, y por supuesto hay que tomar en cuenta que todo lo anteriormente expuesto es el análisis de lo que implica el nulificar un solo registro que no debió de haber sido otorgado en primera instancia, es decir, muy probablemente tendrá que solicitar la nulidad de algún (os) otro(s) registro(s), en base a lo mismo.

Resumiendo, el primer tipo de protección contemplada a las marcas notorias, referente a negar el registro, en la practica, casi no se da, por no decir nunca.

Ahora bien, el segundo tipo de protección, por llamarlo de algún modo, referente a lograr que se nulifique un registro indebidamente otorgado, en base a la protección especial que nuestra ley contempla para las marcas notorias, es lo que más se presenta en la practica.

Desde nuestro punto de vista es mucho más importante que se prevengan los actos de competencia desleal, a combatirlos posteriormente, a enmendar errores, etc., en otras palabras, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debería de estar mas enfocado a unificar criterios y establecer parámetros adecuados ente sus examinadores para impedir que se registrara marcas que conforme a la Ley de la materia no son registrables, que en tratar de nulificarlas después, enmendando

errores y haciendo que los titulares de las marcas notoriamente conocidas incurran en pérdidas de dinero, prestigio y tiempo, para combatir a los oportunistas que tratan de sacar ventajas, de tener dinero éxito comercial a costillas suyas, lo cual se traduce en actos de competencia desleal, y algo muy importante, aunque después se enmienden las cosas y se nulifiquen registros que no debieron haber sido concedidos, durante ese Inter. , Se engaña al público, se le defrauda y se le pone a merced de los oportunistas que los manipulan con alevosía y que premeditadamente lo encaminan al error y a la confusión.

Por otra parte, es importante destacar otro grave problema que surge por la omisión de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solamente reconoce a una marca como Notoria, si existe la intención de un tercero en registrar una marca igual o semejante en grado de confusión, o otra que en ese momento, es decir en el examen de fondo, el Instituto considere como Notoriamente conocida, es decir como hemos visto a lo largo del presente capítulo solamente se da el reconocimiento de notoriedad de una marca cuando existe una controversia de por medio.

Es decir que si existe un comerciante o titular de una marca, que goza de una gran reputación como resultado de tener un

producto o un servicio de primer orden, el cual ha sido utilizado durante un tiempo razonable, gozando de una explotación constante, masiva y logrando que su signo distintivo sea conocido por una amplia fracción del público consumidor, tiene que esperar a que un tercero pretenda o registre una marca igual o semejante en grado de confusión, para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le reconozca el valor de Notoria, es decir no existe ningún procedimiento unilateral de Declaración Administrativa de Notoriedad, figura jurídica que de existir, tendría en primer lugar el carácter de preventiva, es decir se evitaría en gran medida las situaciones plantadas a lo largo de este capítulo, Mismas que se traduce en gastos excesivos de dinero y tiempo; en segundo lugar se tendría una unificación de criterios entre las diferentes áreas que conforman el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al existir una base de datos conteniendo las marcas estimadas como notorias.

Derivado de lo anterior surge otra importante problemática, que es la que dio motivo a la realización de la siguiente tesis, y consiste en la necesidad de regular la Figura de la Marca Renombrada, es decir como el grado máximo que podría alcanzar un registro marcario, el cual rompe con el principio de especialidad, lo anterior debido a que como ya fue planteado a lo largo del presente trabajo, la Autoridad solamente reconoce la marca Notoria, es decir que la Ley va de lo ordinario a lo

extraordinario, sin dejar un lapso intermedio entre estos dos estadios, es decir se debería entender a la Notoriedad como una figura intermedia entre la Marca común y la Marca Renombrada, Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial y a solicitud de la sociedad Suiza GA MODEFINE, S.A., declaro unilateralmente la Notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI Y ARMANI, pero solo para unas cuantas clases, es decir de forma parcial, es decir se dejan a salvo los derechos de posibles terceros que quieran registrar ese signo distintivo en productos o servicios no contemplados en dicha resolución.

Ahora bien, de manera ejemplificativa, creemos conveniente agregar como apéndices a este trabajo, copias fotostáticas de las siguientes resoluciones:

1. - La resolución contenida en el oficio 02666 emitida el 19 de junio de 1995 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que declara administrativamente la nulidad del registro marcario323615 BOSS y diseño, la cual en la parte inferior de la foja 16 establece lo siguiente:

"Además de lo anterior, es necesario señalar que esta autoridad estima que la denominación HUGO BOSS y sus variantes BOSS y BOSS CREATION, son notoriamente conocidas"

Este Apéndice es un ejemplo de la manera en que el instituto estima que una marca es Notoriamente conocida en México.

2. - La resolución contenida en el oficio numero 0128 emitida el 11 de febrero de 1997 por el Instituto, en la que en cumplimiento a ala ejecutoria pronunciada en el TOCA R.A. 2163/96 Promovido por Cervecería del Pacifico, S.A. de C.V., se dicta nueva resolución en la que se resolvió lo siguiente:

1. - Se declara administrativamente la nulidad del registro marcario 407400 PACIFICO.

2. - Se declara la marca PACIFICO, como notoriamente conocida.

3. - Publíquese un extracto de la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación, a costa de Cervecería del Pacifico, S.A. de C.V.

Dicha resolución creemos conveniente agregarla como apéndice al presente estudio, con el único fin de ejemplificar:

A) Todo el tiempo que transcurrió para que pudieran nulificar el registro en cuestión y declararan ala marca PACIFICO como notoriamente conocida en México, atendiendo a las fechas de la solicitud de declaración administrativa y de resolución.

B) La diferencia de Criterios presentada en la practica.

En efecto, el Instituto en su primera resolución, la cual quedo insubsistente, negó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 407400 PACIFICO, por considerar que la marca PACIFICO no era notoriamente conocida en México; sino solo en una región del país.

En contra de esa resolución, se interpuso la demanda de amparo, de la cual conoció el C. Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del distrito federal, quien resolvió conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, mediante sentencia dictada el 30 de mayo de 1996. ante dicha sentencia, el instituto interpuso Recurso de Revisión, la cual radico en el tercer Tribunal colegiado en Materja Administrativa del Primer Circuito, bajo el Toca Numero RA 2323/96, el cual dicto acuerdo confirmando la sentencia recurrida, y concediendo la protección Federal, por considerar que la resolución emitida por el instituto violaba las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que tutelan los articulos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que los Magistrados estimaron que "si un marca es notoriamente conocida en una región Del País se debe estimar notoriamente conocida en México porque la virtud del sistema federal que nos gobierna cuando se trata de Leyes y Autoridades de aplicación en todo el territorio lo que trasciende a una parte afecta a la totalidad, y además, lo

importante cuando se trata del publico consumidor mexicano es lograr la protección de todos y no excluir a quienes radican, frecuentan o vistan una región porque aunque es cierto que en casos como el presente siempre existirán unos que conozcan la marca otros que no la conocen lo determinante es que al ser notoriamente conocida en la zona del pacifico por las "grande erogaciones económicas" que ha sufragado la ahora quejosa la marca que nos ocupa ahora alcanza el rango de ser Notoriamente conocida en México.

3.- La resolución contenida en el oficio numero 3311 emitida el 15 de diciembre de 1998 por el Instituto, en la que se declaran notoriamente conocidas las marcas GIORGIO ARMANI Y ARMANI, la cual en la parte inferior de la foja 30 e inicio de la 31 establece lo siguiente:

" Por todo lo expuesto, se concluye que la denominación GIORGIO ARMANI Y ARMANI, son notoriamente conocidas en nuestro país tal y como se demuestra con las probanzas ofrecidas por la empresa GA MODEFINE, S.A., controlada por la empresa GIORGIO ARMANI, S.P.A, de las que se advierte que efectivamente un sector determinado del publico así como los círculos comerciales del país conocen dichas marcas como consecuencia de las actividades comerciales en el mismo, así como de la promoción y publicidad efectuada para tal efecto.

Sin embargo, y no obstante lo anterior, esta Autoridad mediante la presente resolución limita y reconoce la notoriedad en México de la marca GIORGIO ARMANI y ARMANI, única y exclusivamente para los productos y servicios pertenecientes a las siguientes clases de la Clasificación Internacional de productos y Servicios vigente a la fecha:

CLASE 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4: Aceites y grasa industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas.

CLASE 8: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería; tenedores y cucharas; armas blancas y máquinas de afeitar.

Clase 9: Aparatos e Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos;

distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadoras; extintores.

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

CLASE 14: Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidas en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

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

CLASE 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que

sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18: Cuero e imitación del cuero, productos de estas materias no comprendidas en estas clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 20: Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otra clase de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapeados) peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases:

CLASE 22: Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23: Hilos para uso textil.

CLASE 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.

CLASE 25: Vestuario, Calzado y sombrerería.

CLASE 26: Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetees, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27: Alfombras, felpudos, esteras, linoleum y otros revestimientos de suelos; tapicería; murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28: Juegos, Juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

Clase 30: Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 33: Bebidas Alcohólicas (con excepción de las cervezas.

CLASE 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

CLASE 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

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

CLASE 40: tratamiento de materiales.

CLASE 41: educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas o culturales.

CLASE 42: Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; de servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otras partes.

Lo anterior para el efecto de evitar la solicitud por parte de personas físicas o morales ajenas, a excepción del titular de las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI en México, de obtener el registro de denominaciones y los diseños que pudieran ser iguales o semejantes en grado de confusión a las citadas

marcas notorias, para amparar productos o servicios correspondientes a las clases mencionadas.

La importancia de agregar esta resolución como apéndice, es con el fin de demostrar:

A) Que la solicitud de declaración de notoriedad fue planteada de manera unilateral, fundamentándola en el artículo 8° Constitucional y en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la Empresa GA MODEFINE, S.A., situación que no se encuentra regulada por nuestra legislación.

Por otra parte, si bien es cierto, la autoridad con fundamentó en el artículo 8° Constitucional tienen la obligación de emitir un acuerdo a la petición hecha por el gobernado; Dicha respuesta debe ser emitida conforme a derecho, es decir fundándola en artículos aplicables, y si la petición se refiere a hechos no contemplados en la legislación, la autoridad debe de responder señalando la imposibilidad de resolver respecto de asuntos no contemplados por la legislación vigente.

Por consiguiente el apéndice transcrito es un ejemplo de la manera en la cual el Instituto declara sin ningún fundamento jurídico vigente una marca Notoria, y de forma aun más grave lo hace en forma parcial es decir la designa solo para algunas

clases, resolviendo respecto de una figura inexistente en nuestra legislación.

Ante tal situación, este asunto en concreto nos señala la necesidad de crear en nuestra legislación, artículos concernientes a regular tanto a la marca Notoria, la cual permita manifestar en que clases es conocida la marca y en cual no, por otra parte que de la posibilidad de declarar una marca como de Renombre, es decir que rompa con el principio de especialidad, es decir no pueda registrarse un nombre igual o similar en ninguna clase.

4.6. PROPUESTA PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN A LAS MARCAS RENOMBRADAS.

Desde nuestro punto de vista la protección que nuestra legislación otorga a las marcas es deficiente, debido a que como quedo expuesto, en la practica surgen muchos problemas derivados de las deficiencias, así como una incorrecta aplicación de las leyes.

En efecto, estamos conscientes que en la actualidad no basta con acusar deficiencias, o Satán izar instituciones, o señalar los problemas actuales, sino lo que se necesita son propuestas, soluciones, para poco a poco ir mejorando. En el caso de la especie, nuestro punto de vista podrá ser objeto de múltiples

cuestionamientos, pero en realidad tenemos la firme convicción de que esta propuesta podría establecer nuevos lineamientos, evitar gastos innecesarios, errores, inadvertencias, diferencias de apreciación y agilizar sobre todo los procedimientos.

Es necesario que se contemple en nuestra Ley, el otorgamiento de un registro de marcas notorias o de renombre a aquellos titulares que así le soliciten y que comprueben al instituto que su marca es notoriamente conocida o ya alcanzo el grado de Renombrada en México. Cabe resaltar, que esta propuesta no es excluyente o limitativa, sino que es otra opción, el obtener este registro debe ser opcional para su titular, el cual podrá tener la facultad de elegir si prefiere comprobar ante la autoridad administrativa que su marca es notoriamente conocida o alcanzado el grado de renombrada en el país, mediante un procedimiento Administrativo para solicitar la nulidad de algún registro Macario, o bien prevenir, y sin que medie controversia alguna, acudir por propio derecho ante el Instituto para solicitarle que declare a su marca como Notoria o de Renombre expidiéndosele un Registro que avale tales circunstancias para los fines que corresponda.

Como lo habíamos expresado, recalcamos que desde nuestro punto de vista es mucho más importante que se prevengan los actos de competencia desleal, a combatirlos posteriormente, a enmendar errores, etc., la creación de un registro de marcas

Notoria y de Renombre tendría un sin número de ventajas que ayudarían a resolver los problemas anteriormente expuestos, siendo algunas de ellas las siguientes:

1. - cuando el titular de una marca solicite el registro de Notoriedad o de Renombre expresara todos los argumentos y ofrecerá todas las pruebas que sean necesarias, para que la Autoridad realice sobre ella un análisis profundo y exhaustivo, y al tener una estimación formulada, la expresara al titular, fundando y motivando su resolución. Es decir, el instituto tendrá todos los elementos necesarios para determinar si una marca es Notoriamente o tiene el grado de renombrada en México.

2. - El hecho de tener la constancia de las marcas que el Instituto ha estimado como Notorias y como de Renombre, constituirá una ayuda extra para los examinadores, los cuales ya no dependerán exclusivamente de su criterio, para negar el registro de una marca por ser idéntica o semejante en grado de confusión a una que el Instituto estime notoria o de renombre en México, ayudando de esta manera a que se evite el otorgar el registro a una marca que no es registrable, aunque volvemos a recalcar, la propuesta de que se instaure un registro de marcas Notorias y de Renombre, es para complementar la protección que ya contempla nuestra ley y no va a usurpar o a sustituir a ninguna función, será totalmente opcional, es decir el examinador usara la lista de todas las Marcas que hayan sido

consideradas como notorias o de Renombre por el Instituto, como una relación enunciativa y no limitativa, es decir, esto no implica que existan muchísimas marcas que son Notorias o de Renombre y que no tendrán registro de Notoriedad o Renombre, es mas podrán no tener ni siquiera un registro de marca en nuestro país. En pocas palabras, será una ayuda extra para evitar que se concedan registros a marcas que no son registrables.

Cabe resaltar que desde nuestro punto de vista, el Instituto Mexicano de la propiedad industrial, debe de estar facultado para poder de oficio; estimar una marca como Notoria o Relevante, y de esta forma proteger no solo a los legítimos titulares de la marca, sino al publica consumidor en general, cuando así lo crea conveniente.

3. - El otorgar el registro de Notoriedad y de Renombre, agilizara drásticamente los procedimientos administrativos de nulidad, cuya controversia gire en torno a la notoriedad o renombre de una marca, puesto que al ya contar con la estimación expresa de que una marca es notoria o de renombre, lo único que sé tendrá que analizar es si dichas marcas son semejantes en grado de confusión, y si el uso de la marca, cuya nulidad se solicita, puede crear confusión en el publico, o constituye un riesgo de asociación con el titular de la

marca notoria o de Renombre según sea el caso, o puede causar desprestigio a la marca notoria.

Volvemos a hacer hincapié en que si el titular de la marca notoria, no tiene el registro de Notoriedad o de Renombre tendrá que demostrar la notoriedad o el renombre de su marca en el procedimiento administrativo de nulidad, tal y como se hace actualmente.

Nuestra propuesta de reformar a la Ley de la Propiedad Industrial consiste en lo siguiente:

El artículo 90. - No serán registrables como marcas:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoria o relevante en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

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

Dentro del TITULO CUARTO de la Ley de la materia, deberá de abrirse él capitulo para las "Marcas Notorias", que conforme al orden de la misma Ley, debería ser colocado después él capitulo II denominado "De las Marcas Colectivas". En dicho Capitulo deberá contemplar los siguientes conceptos.

ART.- Los Industriales, comerciantes o prestadores de servicios que use una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presenten y consideren que la misma es notoriamente conocida o bien que tiene el grado de Renombrada en México, podrá solicitar al Instituto, la expedición del Registro de Marca Notoria o de Marca de Renombre.

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

ART.- Se entenderá que una marca es Renombrada en México, cuando todos los sectores del publico consumidor, así como

todos los círculos comerciales del país, la reconozcan independientemente de los productos o servicios que las identifican, lo anterior como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, así como la apreciación de la buena calidad de los productos o servicio protegidos, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como resultado de la presencia de la marca en el país o en el extranjero y el tiempo en el cual ha sido usada, derivada de la promoción y publicidad de la misma.

ART. – Para determinar si una marca es Renombrada, el Instituto deberá de tomar en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:

- a) La extensión de las áreas geográficas en los cuales la marca es usada;
- b) El periodo de tiempo durante el cual la marca ha sido usada;
- c) Ámbito de difusión, de publicidad o promoción;
- d) La extensión de los mercados nacionales y extranjeros estimando él numero de consumidores, porciones de mercado y los sectores que envuelve.

- e) El valor de la marca, así como el ascenso en la empresa o compañía demostrado con libros contables y fiscales;
- f) La lista de los países donde la marca ha sido registrada
- g) Nivel de producción de los productos o servicios que distinguen la marca.

A efecto de demostrar lo anterior, podrán emplearse los medios probatorios permitidos por esta Ley.

ART.- El registro de la marca Notoria de renombre tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de expedición del título, pudiendo ser renovado por periodos de la misma duración.

Ahora bien, dentro del mismo TITULO CUARTO de la Ley de la Propiedad Industrial deberá abrirse un capítulo para el registro de Marcas Notorias y de Renombre, que conforme al orden que lleva la Ley debería de ser insertado inmediatamente después del capítulo V denominado "DEL REGISTRO DE MARCAS NOTORIAS Y DE RENOMBRE". En dicho capítulo deberán quedar contemplados los siguientes preceptos.

ART.- Para obtener el registro de una marca notoria o de renombre deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

III.- Argumentos en los que funda su solicitud.

ART.- Con la solicitud de registro de marca notoria, deberá presentarse los documentos y constancias en que se funde la solicitud y ofrecerse todas las pruebas correspondientes. Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastara que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.

Quando el solicitante por algún motivo no pueda exhibir en el momento de presentar su solicitud algunas pruebas por encontrarse en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

ART.- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de esta y la documentación y las pruebas exhibidas,

para comprobar si se cumplen los requisitos que para este trámite previene la Ley.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

ART.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable como notoriamente conocida o bien si tiene el grado de Renombrada en los términos de esta Ley.

Si los hechos expresados en la solicitud, o la documentación y las pruebas ofrecidas con ella, no son claras, o el Instituto determina que se necesita hacer alguna aclaración de cualquier índole, así lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo improrrogable de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que si el solicitante no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

ART.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se expedirá un título como constancia de que la marca ha sido considerada notoriamente conocida o de Renombre.

En caso de que el Instituto estimara que la marca propuesta no tiene el grado de notoriedad o de renombre, negará el registro y así lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los razonamientos que tuvo para degradar o negar la solicitud y los fundamentos legales de su resolución.

Las resoluciones sobre registros de marca notoria, de renombre y sus renovaciones deberán ser publicadas en la gaceta del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

ART.- El Instituto expedirá un título por cada marca notoria y de renombre, como constancia de su registro, y en el mismo se hará constar lo siguiente:

I.- Tipo de registro (Notoria o Renombrada)

II.- número de registro

III.- Signo distintivo de la marca (Notoria o Renombrada) mencionando si es nominativa, innominada tridimensional o mixta,

IV.- Nombre y Domicilio del titular,

V.- Fecha de presentación;

VI.- Vigencia.

ART.-La renovación del registro de una marca notoria deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Venciendo este plazo sin que se presente solicitud de renovación, el registro caducara.

ART.- La renovación del registro de marca Notoria o de Renombre solo procederá si el interesado demuestra a este Instituto que la marca sigue manteniendo el grado de Notoriedad o Renombre, para cuyo efecto tendrá que estarse a lo establecido respecto al registro de una marca Notoria o renombrada en este Ley y si presenta el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

CONCLUSIONES.

PRIMERA. De la evolución legislativa en México, encontramos el cambio que han sufrido las diversas legislaciones en materia de Propiedad Industrial, para optimizar la protección de los signos distintivos a las necesidades de la sociedad, toda vez que la economía de nuestro país se encuentra en evolución, lo anterior permitiendo crear un mercado mas competitivo y atractivo para los inversionistas extranjeros.

SEGUNDA. Si partimos de la base que un signo distintivo es una concesión otorgada de manera exclusiva por parte del estado a un particular para explotar su ingenio, logrando con esto que el comerciante o prestador de servicios, mantenga una sana competencia en el mercado y que los consumidores puedan elegir de manera libre y sin engaños los productos de su preferencia, resulta destacable, determinar la consecuencia de uso eficiente y relevante de un signo distintivo.

TERCERA. Ahora bien si partimos de que las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un sector determinado del publico, o por los círculos comerciales involucrados en ciertas actividades económicas, como resultado de las actividades comerciales, la publicidad y la promoción desarrolladas por la

persona que emplea en sus productos o servicios. Y las marcas renombradas son aquellas que son conocidas por todas o por una amplia porción del público y que gozan de una reputación importante, debido a la gran divulgación, a su uso efectivo y relevante que le atribuyen una condición especial alcanzando el umbral de la celebridad, por consiguiente, el signo puede independizarse del producto provocando en la mente de los consumidores la idea de una marca que se extiende a una mayor gama de productos que para los que ha nacido.

A mayor abundamiento cabe recalcar que el conocimiento que el público tenga de una marca, y del cual deriva el renombre de la misma, no se limita solamente a denominación de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y la explotación o uso de la misma en los productos que la llevan.

Ahora bien, indudablemente que estas marcas, por sus características, deben obtener por parte de la legislación marcaría una protección especial, pues de lo contrario serán un blanco fácil de actos de competencia desleal.

CUARTA- La protección extendida de forma especial y privilegiada a las marcas notoriamente conocidas se justifica plenamente por que beneficia directamente a:

El dueño de la marca renombrada, protegiendo su trabajo honrado, su inversión, su fama, buen nombre y prestigio.

Al público consumidor en general, pues evita que se caiga en el error, el fraude y el engaño.

El fomento y la promoción de las prácticas comerciales equitativas y honestas, tratar de impedir a toda costa que se produzcan actos de competencia desleal.

QUINTA- Hoy en día, las marcas de renombre que no gozan de protección por nuestra legislación se encuentran vinculadas a productos reproducidos en masa, los cuales son objeto de una gran publicidad, a los despliegues de campañas publicitarias costosas, y a que esta sea propiedad de empresas multinacionales, poseedoras de grandes capitales.

Resulta imposible fijar un determinado número de consumidores, o de productos vendidos, o de anuncios publicitarios, para determinar el renombre de una marca.

Por esto la legislación marcaría ha atribuido a la autoridad administrativa la facultad de determinar si una marca es notoria, de renombre o ninguna de las anteriores, toda vez que la estimación de notoriedad o renombre son apreciaciones de hecho.

SEXTA- Desde nuestro punto de vista el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debería de estar mas enfocado a unificar criterios y establecer parámetros adecuados entre sus examinadores para impedir que se registraran marcas que conforme a la Ley de la Materia no son registrables, que en tratar de nulificarlas después. Esto evitaría que los titulares de las marcas notorias y de Renombre incurran en perdidas de dinero, prestigio y tiempo, que cometieran actos de competencia desleal, y que se engañe al publico, se le defraudara y se le pone a merced de los oportunistas que lo manipulan y que premeditadamente lo encaminan al error y a la confusión.

Asimismo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debería de otorgar un certificado o titulo de marca Notoria o de Renombre a aquellos titulares que así lo soliciten y que comprueben que su marca tiene los elementos para ser Notoria o de Renombre.

SEPTIMA- el solicitar este registro deberá ser opcional para su titular, el cual podrá tener la facultad de elegir si prefiere comprobar a la autoridad administrativa que su marca es Notoriamente conocida o de Renombre dentro de un procedimiento Administrativo de nulidad, o bien prevenir, y sin que medie controversia alguna, acudir por propio derecho ante

el Instituto para solicitarle a su marca como Notoriamente conocida o de Renombre y que se le expida un registro que avale tal circunstancia para los fines que corresponda.

De esta manera la creación de un registro de marcas Notorias y de Renombre, sería el reconocimiento expreso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del Renombre de una marca en México y tendría un sin numero de ventajas que ayudarían a resolver algunos de los problemas que anteriormente fueron expuestos.

OCTAVA - El hecho de tener la constancia de las marcas que el Instituto ha estimado como notorias o de renombre, constituirá una ayuda extra para los examinadores, los cuales ya no dependerán exclusivamente de su criterio, para poder negar un registro de marca por ser idéntica o semejante en grado de confusión a una que el Instituto estime como notoria o de renombre.

La propuesta que se instaure un registro de las marcas notorias y de renombre, es para complementar la protección que ya contempla nuestra ley, será una ayuda extra para evitar que se concedan registros a marcas que no son registrables.

El otorgar el registro de Notoriedad o de Renombre, desde nuestra perspectiva podría agilizar los procedimientos administrativos de nulidad, cuya controversia gire entorno a la Notoriedad o renombre de una marca, puesto que la Notoriedad o Renombre de una marca, ya no sería el tema de controversia, y lo único que tendría que analizar el Instituto es si dichas marcas son semejantes en grado de confusión, y si el uso de la marca, cuya nulidad se solicita, pudiera crear confusión, y si el uso de la marca, cuya nulidad se solicita, pudiera crear confusión en el público, o constituir un riesgo de asociación con el titular de la marca Notoria o de Renombre, o pudiera causar desprestigio de la marca.

BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La Regulación de las Invencciones y marcas y de la Transferencia de la Tecnología.* Editorial Porrúa, México, 1979 (729 paginas).

ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto D, *La Protección de las marcas notorias en los Tribunales Argentinos.* Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año IV, núm. 8, julio- diciembre de 1996, México, D.F., p. 373 y ss.

BARRERA GRAF, Jorge, *Estudios de Derecho Mercantil, Derecho Marcario, Derecho Industrial.* Editorial Porrúa, México, 1958.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial.* Editorial; 2ª edición, Civitas, Madrid, 1993 (1, 061 paginas)

BREUER MORENO P, *Tratado de patentes de invención.* Editorial Abeledo Perrot Editores. Buenos Aires, 1957

CHAVANNE, Albert y BRUST, JEAN JAQUES. *Droit de la Propriete Industrielle*; 10a ed., editorial Dallox, 1980.

CHAVEZ FRANCO José Luis, Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho; *La Extinción por no uso del Derecho a la Marca*, México, 1976.

DE LA FUENTE GARCIA, Elena, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos.* Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid- Barcelona, 1999.

CAPIZZANO, Ezio, *Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto. Etas Kompass,* Milano, 1970,

FRAGA, Gabino, *Derecho Administrativo.* Editorial Porrúa. Vigésimo quinta edición. México, 1986.

GIRÓN, Mario; *Corso de Diritto Industriale;* Seconda Edizione Roma, 1937, Volume secondo, p5.

MARROQUIN MAURER, Mariano, *Estudios sobre Propiedad Industrial. Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C., Consejo Directivo 1983 – 1984.* México, 1984

MENDIETA R., Sonia, *Naturaleza jurídica del derecho de marcas.* Revista Mexicana de la Propiedad Industrial No. 7, México, 1966.

NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las marcas.* Editorial Porrúa. México, 1985.

ORLANDO SANTOFIMIO, Jaime, *Acto Administrativo (procedimiento, eficacia y validez).* Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1988.

PALOMAR DE MIGUEL, Juan, *Diccionario para Juristas,* Mayo, Ediciones México, 1981 (1, 439 paginas)

PLANIOL Marcel y Georges Ripert, *Tratado elemental de Derecho Civil, los bienes,* traducido por el Lic. José M. Cajica

Jr., primera edición, ed. Cardenas Editor y Distribuidor, México, D.F., 1983

PICQUARD, comentado por **MENDIETA R Sonia**, *Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas*. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, No. 7, 1966, p. 142.

POUILLET E, *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Delyale*, París, 1912, 6a. Edición,

RAMELLA, Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial*. Editorial Editores Hijos de Reus. Tomo II. Madrid, 1913.

RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, libros México, México, 1960,

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*. Editorial Porrúa. Segunda edición. Tomo I. México, 1952.

ROTONDI Mario, *Diritto Industriale*, Milano, 1941.

SAINT-GAL Yves, *Protection et Valorisation des marques de fabrique, de commerce ou de service*; Editions J. Delmas, Paris 4a. Edición, 1972.

SEPULVEDA, Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa. Segunda edición, México, 1981.

SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*. Editorial Porrúa. Segunda edición. México, 1995.

LEGISLACION.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Marcas de Fabrica de 1889.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comercio de 1928 y su Reglamento.

Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento.

Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976 y su Reglamento.

Reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas del 16 de enero de 1987 y su Reglamento.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991 y su Reglamento.

Ley de la Propiedad Industrial del 1 de octubre de 1994 y su Reglamento.

Compendio de Leyes de Propiedad Industrial de 1820 1993, UNAM; Facultad de Derecho

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

***Como revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900.**

***Como revisado en Washington el 2 de junio de 1911.**

***Como revisado en la Haya el 6 de noviembre de 1925.**

***Como revisado en Lisboa el 31 de octubre de 1958.**

***Como revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967.**

Tratado de Libre Comercio celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México (TLC O NAFTA)

Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, incluido el Comercio de mercancías falsificadas (TRIPS).

Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

APENDICE "A"



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

1

ASUNTO: Se declara administrativamente la nulidad del registro marcario 323615 BOSS y diseño.

México, D.F.,

LIC. ROBERTO AROCHI ESCALANTE,
APODERADO DE HUGO BOSS A.G.,
CARR. PICACHO-AJUSCO NO. 130-301,
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA,
DELEG. TLALPAN,
C.P. 14210, México, D.F.

En atención a la solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario 323615 BOSS y diseño, cuyo titular es el Sr. Julio Romero, promovida por HUGO BOSS A.G., mediante escritos presentados el 16 de febrero de 1989, y el 2 de febrero de 1993, con registros de entrada números 20284 y 7286, respectivamente, se le comunica que con fundamento en lo dispuesto por los artículos TERCERO TRANSITORIO de la Ley de la Propiedad Industrial; 155 y 199 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y 197 de la Ley de Invenciones y Marcas, y sin que existan pruebas pendientes por desahogar, se procede a emitir resolución en los presentes procedimientos, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho:

ACUMULACION

A fin de mejor proveer y de evitar resoluciones contradictorias, por estarse dirimiendo en los procedimientos administrativos antes señalados la misma controversia, esta autoridad hace de su conocimiento la acumulación de los procedimientos contenciosos de nulidad, el primero de fecha 16 de febrero de 1989, con número de folio 20284 y el segundo con el número de expediente P.C.N. 24/93 (N-21), correspondientes a la marca que al rubro se indica, con fundamento en los artículos 72, 73, 75 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULDADES

M-323615 BOSS y diseño.

2

ANTECEDENTES

I.- De acuerdo a las constancias que obran en los archivos de este Instituto, se encuentra registrada la marca 323615 BOSS y diseño, desprendiéndose de la misma los siguientes datos:

REGISTRO MARCARIO: 323615 BOSS y diseño.

TITULAR: Julio Romero

FECHA LEGAL: 29 de mayo de 1985

FECHA DE PRIMER USO: no se habla usado

FECHA DE CONCESION: 5 de marzo de 1987

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: vestuario, excluyendo calzado.

II. Por escritos presentados el 16 de febrero de 1989 y 2 de febrero de 1993 (en vía de reconvencción), con registros de entrada números 20284 y 7286, respectivamente, los Lics. Jesús Ángel Arroyo M. y Roberto Arochi Escalante, en representación de HUGO BOSS A.G., solicitaron la declaración administrativa de nulidad de la marca 323615 BOSS y diseño, propiedad del Sr. Julio Romero, por considerar que tal registro marcario fue concedido en contravención a lo dispuesto por la Ley de la materia, invocando como causales de nulidad las siguientes:

1) La derivada de los artículos 147 fracción HI, en relación con el artículo 91, fracciones XVII y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que dicha marca se otorgó existiendo las diversas marcas BOSS HUGO BOSS y HUGO BOSS, propiedad de HUGO BOSS A.G., las cuales son notoriamente conocidas en México y en el mundo entero.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

3

2) La derivada de los artículos 151 fracción HI, en relación con el artículo 90 fracción XII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y sus correlativos 147 fracción HI, en relación con el 91 fracción XI de la Ley de Inventiones y Marcas, toda vez que el registro marcario hoy sujeto a nulidad se otorgó sin el consentimiento del Sr. Hugo Boss, titular del nombre patronímico BOSS, o de sus parientes consanguíneos en grado próximo.

Asimismo, la parte actora ofreció como pruebas de su parte, las siguientes:

1.- Las documentales públicas consistentes en copias certificadas debidamente legalizadas por el Servicio Exterior Mexicano, con la correspondiente traducción en la parte relativa, de los certificados de registro de la marca HUGO BOSS en los siguientes países:

PAIS	FECHA DE REGISTRO
Japón	desde el 26 de junio de 1973
Dinamarca	desde el 21 de julio de 1978
Canadá	desde el 28 de noviembre de 1980
Paraguay	desde el 17 de mayo de 1986
China	desde el 30 de julio de 1986
Alemania	desde el 17 de julio de 1987
Francia	desde el 23 de julio de 1987

2.- Las documentales públicas, consistentes en copias certificadas debidamente legalizadas por el Servicio Exterior Mexicano, con la correspondiente traducción en la parte relativa, de los certificados de registro de la marca BOSS en los siguientes países:

PAIS	FECHA DE REGISTRO
Suiza	desde el 18 de octubre de 1972
Noruega	desde el 22 de mayo de 1980.
Estados Unidos	desde el 3 de diciembre de 1985.
China	desde el 30 de julio de 1986

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

4

Alemania
Francia

desde el 20 de agosto de 1987
desde el 23 de julio de 1987

3.- Las documentales públicas consistentes en copias certificadas debidamente legalizadas por el Servicio Exterior Mexicano, con la correspondiente traducción en la parte relativa, del certificado de registro de la marca BOSS ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, desde el 9 de octubre de 1979, registro que tiene valor para Argelia, Austria, Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Portugal, Alemania, Corea, Rumania, San Marino, Suiza, Checoslovaquia, Túnez, Unión Soviética (Ahora Comunidad de Estados Independientes), Vietnam y Yugoslavia.

4.- Las documentales públicas consistentes en copias certificadas debidamente legalizadas por el Servicio Exterior Mexicano, con la traducción en la parte relativa, de los certificados de registro de las marcas BOSS (creaciones Hugo Boss Paris), y BOSS ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con el Acuerdo de Madrid referente al registro internacional de marcas, el 15 de diciembre de 1987.

5.- Las documentales privadas consistentes en ejemplares de los periódicos El Sol de México, de fecha 4 de julio de 1989, Excelsior, de fecha 20 de junio de 1988, El Universal, de fecha 20 de junio de 1988 y fotografías en las que aparece el signo marcarío BOSS en trajes de corredores y de automóviles Formula 1; así como la hoja de calendario hecha por Llantera Copaca, S.A. de C.V., de la ciudad de Jalapa, Veracruz, en la que aparece un automóvil ostentando la marca BOSS, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 1988.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

6.- Las documentales privadas consistentes ~~en fotocopias de las revistas~~ Golf Magazine, Golfers Magazine, Tennis Magazine, Autosprint, Tennis de France, Golf



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

5

Europe.n, Svensk Golf, Franc Golf, Le Figaro, L'Equipe, Wiener Morgen Kurier, Sport, Jours de France, K'r Zu, Quick, The Daily Telegraph, Le matin de Paris, entre otras.

7.- La documental pública consistente en todas y cada una de las constancias, documentos y actuaciones que obran en el expediente del registro marcario 323615 BOSS y diseño.

8.- La documental pública consistente en todas y cada una de las constancias, documentos y actuaciones que obran en el expediente del registro marcario 405755 HUGO BOSS.

9.- La documental pública consistente en la copia certificada, traducida al español y debidamente legalizada por Cónsul Mexicano del acta de nacimiento del señor HUGO BOSS (Hugo Ferdinand Bo).

10.- La documental pública, consistente en copias certificadas traducidas al español y debidamente legalizadas por Cónsul Mexicano de diversos documentos corporativos relacionados con la incorporación de HUGO BOSS GESSELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, y la cadena corporativa de esta empresa y cualquier otro documento relacionado con sus accionistas, así como el nombre de HUGO BOSS.

11.- La documental pública consistente en títulos del diseño de alas, por autoridades de propiedad industrial, en diversas partes del mundo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

6

12.- La pericial consistente en la declaración jurada de un perito traductor del idioma alemán, respecto del significado alternativo de "BO.." y BOSS y viceversa.

13.- La instrumental de actuaciones en todo aquello que beneficie a su representada.

14.- La presuncional legal y humana en todo aquello que beneficie a su representada.

Las pruebas documentales públicas, se valoran con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, es decir, para el caso concreto, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan.

Respecto a aquellas pruebas documentales públicas que contengan declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado, sino que se consideran como un indicio en el presente procedimiento, valorándose junto con las demás probanzas.

Las pruebas documentales privadas, se valoran con fundamento en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

7

La instrumental de actuaciones se valora con fundamento en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará n prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

La presuncional en su doble aspecto, legal y humano, se valorar con fundamento en el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, señalando que las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, tendrá n pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el mismo valor mientras no sean destruidas. El valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente arbitrio del tribunal.

III.- Por oficios Nos. 60369 y 20377 de fechas 11 de julio de 1989 y 29 de abril de 1993, respectivamente, con copia simple de las solicitudes de antecedentes, se emplazó a la parte demandada, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, concediéndole como plazos a vencer los días 31 de agosto de 1989 y 4 de junio de 1993, respectivamente.

IV.- Mediante escrito presentado ante este Instituto el día 30 de agosto de 1989, al que le correspondió el registro 83249, el Lic. Antonio Lipez Castillo, en representación del Sr. Julio Romero, dio contestación a la primera de las solicitudes citadas, de fecha 11 de julio de 1989, refiriéndose a cada uno de los hechos plantados por la actora, asimismo, impugno la procedencia de los fundamentos legales y la procedencia de declarar la nulidad del registro en cuestión, no ofreciendo pruebas de su parte.

V.- Por lo que respecta a la segunda de las solicitudes planteadas, de fecha 2 de febrero de 1993, no existe constancia alguna en el expediente en que se

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

S

actúa, por la que se haya dado la contestación respectiva, aún y cuando la parte demandada fue legalmente notificada, mediante oficio número 20377, de fecha 29 de abril de 1993, según consta en el acuse de recibo respectivo, que obra en los archivos de este Instituto.

VI.- No obstante lo anterior, mediante escrito presentado el día 21 de mayo de 1993, el Lic. Homero Guerrero Martínez, en representación del señor Julio Romero, manifestó ante la Extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que la marca 323615 BOSS Y DISEÑO, había sido vendida a la sociedad norteamericana BROOKHURST, INC.

Al respecto, cabe aclarar que el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativo del artículo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). En este entendido, tanto la abrogada Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 142, como la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 143 establecen, que los derechos de una marca registrada podrá n transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, sin embargo para que dicha transmisión produzca efectos en contra o en perjuicio de terceros, deber inscribirse en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, si bien es cierto que con fecha 5 de octubre de 1992, el señor Carlos Smeke, en representación de BROOKHURST, INC., solicitó ante la Extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la inscripción del contrato de cesión de derechos, en virtud del cual el señor Julio Romero transmitió los derechos derivados del registro marcario 323615 BOSS Y DISEÑO, en favor de BROOKHURST INC., también lo es, que para dicha fecha ya existía un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, presentado por la empresa de origen alemán

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

9

HUGO BOSS A.G., el 16 de febrero de 1989, en contra del señor Julio Romero, en su carácter de titular del registro marcarío en cuestión; por lo que, de conformidad con la prohibición establecida en el artículo 149 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y en su artículo correlativo 145, de la Ley de Invenciones y Marcas, no se inscribir la transmisión de un registro de marca, que pueda considerarse nulo, así pues dicho artículo tiene por efecto, impedir que cedentes o cesionarios, puedan engañar a terceros respecto a la titularidad de un registro cuya validez se cuestiona.

No obstante, la falta de inscripción en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de dicho contrato de cesión, en términos de la legislación común, no priva a los beneficiarios de la cesión de sus derechos como partes contratantes, y sólo entre las mismas, como nueva titular de dicho registro; ya que la inscripción tiene efectos declarativos en perjuicio de terceros, que no sean las partes contratantes, sin embargo en el procedimiento que nos ocupa, los cambios operados en la parte contraria, por relaciones de causante o causahabiente (cedente o cesionaria), no causan perjuicio a la contraria, en este caso a HUGO BOSS A.G., mientras no sean hechos saber judicialmente. Por lo que, la actividad procesal en el presente caso, incluyéndose la notificación legalmente efectuada al señor Julio Romero, a trabes de su representante legal, se desarrollar y producir sus efectos con toda validez, como si no se hubiese operado el cambio citado, por no haberse hecho saber judicialmente a HUGO BOSS A.G., por parte de BROOKHURST, INC.

VII.- Independientemente de lo anterior, existen diversas constancias en autos, de las que se desprende el conocimiento que efectivamente tuvo la sociedad norteamericana BROOKHURST INC., de la problemática litigiosa que giraba alrededor de la marca que hoy nos ocupa, por las circunstancias que a continuación se exponen:

a) La extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con fecha 4 de febrero de 1993, dirigió al señor Carlos Smeke (representante legal de BOSS AMERICA, S.A. DE C.V.), quien es a su vez licenciataria de BROOKHURST, INC., un oficio mediante el cual, de manera sucinta, se

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

10

le informó que en virtud de la existencia de un procedimiento administrativo de nulidad de la marca 323615 BOSS Y DISEÑO, no era posible inscribir la cesión de derechos en favor de BROOKHURST, INC., y por lo tanto la licencia que esta otorgó a BOSS AMERICA, S.A. DE C.V. Asimismo, se le comunicó que en tanto no se resolviera la nulidad en contra de la marca citada, el señor Julio Romero, en su carácter de titular de dicha marca, debería responsabilizarse de la venta o puesta en circulación de la mercancía amparada por la marca 323615 BOSS Y DISEÑO, en la República Mexicana.

b) Mediante oficio No. 20377 de fecha 29 de abril de 1993, la extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, notificó al Lic. Antonio López Castillo, apoderado del señor Julio Romero, la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca 323615 BOSS Y DISEÑO, que en vía de reconvencción planteo el Lic. Roberto Arochi Escalante, en representación de HUGO BOSS A.G., otorgándole un plazo para formular su contestación, con vencimiento al 4 de junio del mismo año.

c) El 21 de mayo de 1993, el C. Homero Guerrero Martínez, quien se ostentó como apoderado del señor Julio Romero, presentó un escrito ante la extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico, manifestando, en relación al punto anterior, que la marca de referencia fue vendida a la empresa BROOKHURST INC., desde hace mucho tiempo atrás, por lo que en consecuencia el señor Julio Romero, ya no era titular de la marca en cuestión.

d) El 7 de septiembre de 1993, el señor Carlos Smeke Romano, ostentándose como representante de BOSS AMERICA, S.A. DE C.V., y marcando copia a BROOKHURST, INC., envió una comunicación al Dr. Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial, en la que, también de manera sucinta, expresa su inconformidad respecto a la problemática de la marca 323615 BOSS Y DISEÑO, manifestando que hasta esa fecha se le habían causado graves perjuicios, toda vez que se encontraba impedido para comercializar libremente los artículos con la denominación antes citada, solicitando para ello la pronta resolución a dicha controversia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

11

e) El 24 de junio de 1995, la Embajada de los Estados Unidos de América, envió una carta (con traducción de cortesía), al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual, dicha representación solicitó a esta autoridad, expidiera una carta " confirmando que en tanto no se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la marca BOSS, no hay impedimento legal, para que en tanto, la empresa BROOKHURST INC., o HUGO BOSS A.G., indistintamente, utilicen la marca BOSS en México".

Como es posible observar, la empresa BROOKHURST INC., estuvo y ha estado enterada en todo momento de la problemática que existe respecto de la marca que nos ocupa, y sin embargo, nunca se dirigió a esta autoridad para dar contestación a la solicitud de nulidad planteada a efecto de que, ad cautelam y por ser tercera interesada, ofreciera las excepciones y defensas que en derecho procedieran, pues únicamente se ocupo de enviar comunicados a autoridades diversas, sin que ante la competente, expusiera sus objeciones en tiempo y forma. Lo anterior, de acuerdo a lo que señala el artículo 276 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, manifestando a trabes de su representante legal, el derecho que le asiste, reclamando provenir ,este de habersele transmitido por otra persona, en el caso, por el señor Julio Romero.

De todo lo anterior, deviene que se hayan cumplido los efectos del emplazamiento de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, en vía de reconvencción, presentada por el Lic. Roberto Arochí en representación de HUGO BOSS A.G., de acuerdo a lo prescrito en el artículo 328 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, y por ende, como consecuencia de la omisión en la contestación de la solicitud de nulidad planteada, la misma debe resolverse, como es el caso, teniendo por confesados los hechos que se demandan, en virtud de que la notificación de la referida solicitud, se efectuó con el apoderado del señor Julio Romero, en atención a lo dispuesto por el artículo 332 del Código Adjetivo arriba señalado.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

12

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La competencia de este Instituto para resolver el presente asunto se funda en lo dispuesto por los artículos 147 fracción HI de la Ley de Inventiones y Marcas; 155 y 187 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; TERCERO TRANSITORIO de la Ley de la Propiedad Industrial; 1§, 3§ y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1§, 2§, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 1§, 3§ y 5§ del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 1§, 4§, 7§, 10 y PRIMERO TRANSITORIO del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

SEGUNDA.- Toda vez que la parte demandada no hizo valer excepción alguna en su escrito de contestación, y esta autoridad no advierte ninguna que pudiera hacer valer de oficio, se procede al estudio del fondo del presente asunto.

Por razón de método, se analizar en primer termino la causal de nulidad hecha valer por la parte actora en su segunda solicitud de declaración administrativa de nulidad (en vía de reconvencción) de fecha 2 de febrero de 1993.

En dicha causal argumenta la actora la actualización del supuesto contemplado en el artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90 fracción XII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y sus correlativos del artículo 147 fracción I, en relación con el artículo 91 fracción XI de la Ley de Inventiones y Marcas, toda vez que dicho registro se otorgó sin el consentimiento del Sr. Hugo Boss, titular del nombre patronímico BOSS, o de sus parientes consanguíneos en grado m s próximo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

13

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente oficial de la marca 323615 BOSS y diseño, se desprende que la misma fue solicitada a registro el 29 de mayo de 1985, por el Sr. Julio Romero, para amparar vestuario, excluyendo calzado, en la clase 39 de la Clasificación Oficial nacional, vigente en aquella época, señalándose en la solicitud respectiva que la marca no se había usado; dicho registro fue concedido el 5 de marzo de 1987, sin que mediara la correspondiente autorización o consentimiento del titular del nombre patronímico BOSS o de sus parientes consanguíneos en grado más próximo.

Así pues, al tenor del artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90 fracción XII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca es nulo si se constituye por el nombre de una persona, y esta no ha dado su consentimiento, o en caso de haber fallecido, sin el consentimiento del cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción.

Para acreditar lo anterior, la actora ofreció como pruebas de su parte, la copia certificada debidamente legalizada, y traducida al español del acta de nacimiento del Sr. Hugo Ferdinand Bob, misma que data del año 1885 y la pericial en materia de idiomas, respecto del significado alternativo de BOB y BOSS y viceversa, así como el diccionario ortográfico oficial de la lengua alemana DUDEN, Editorial Dudenverlag, Mannheim/Viena/Zurich, Tomo 1, página 60, al que se hace referencia en la pericial; de los que se desprende que, efectivamente, el Sr. Hugo Ferdinand Bob o Boss, nació en la ciudad de Metzingen Kreis Reutlingen, Alemania, el 8 de julio de 1885.

Asimismo, la actora también ofreció como pruebas, diversos documentos corporativos, de los cuales se desprende que el nombre del Sr. Hugo Boss Pas a formar parte de la razón social de HUGO BOSS GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (sociedad de responsabilidad limitada), la cual se transformó posteriormente en HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT (sociedad anónima).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

14

De los elementos anteriores podemos constatar que el Sr. Hugo Ferdinand Boss es propietario del nombre famoso HUGO BOSS, que es como se le conoce en el medio del vestuario, pues toda vez que al imprimir su nombre a las prendas que fabrica y la constante concurrencia que han tenido en el comercio, ha logrado introducir su nombre de pila y patronímico, como signo para identificar sus productos.

A mayor abundamiento, cabe señalar que efectivamente, para que se surta la hipótesis de la fracción XII del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial citada, se requiere que la marca la constituya el nombre (sea patronímico y de pila o alguno de los dos) de una persona y que esta, por la repercusión que tenga en el ambiente en el que se desenvuelva, (de la moda, científico, deportivo, etc.), le d, prestigio para que la marca por sí constituya un hecho notorio.

Por otra parte, si un tercero desea registrar como signo marcarío, el nombre de alguna otra persona, constituye un requisito sine qua NON, contar con el consentimiento o autorización del titular de dicho nombre, o de sus parientes consanguíneos en grado más cercano, en el supuesto de que el primero hubiese fallecido.

En tal sentido, si la actora probó que en la ciudad de Metziagen Kreis Reutlingen, Alemania, nació en el año de 1885 el Sr. Hugo Ferdinand Boss, y la parte demandada solicitó y obtuvo el registro como marca del nombre patronímico BOSS, existiendo el supuesto del artículo 90 fracción XII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y su correlativo 91 fracción XI de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente en la época en que se solicitó y obtuvo el registro de la marca 323615 BOSS y diseño, era requisito indispensable contar con el consentimiento o autorización de aquella persona, o de sus parientes consanguíneos en grado más próximo, para la obtención del mencionado registro.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

15

En tales circunstancias, si en los expedientes oficiales que obran en el archivo de este Instituto, no aparece constancia alguna que acredite que el Sr. Julio Romero, al momento de solicitar a registro la denominación BOSS y diseño, contaba con el consentimiento o autorización del titular del nombre patronímico BOSS, y tampoco acredita la existencia del consentimiento de los parientes consanguíneos de Hugo Ferdinand Boss, es claro que dicho registro se solicitó y obtuvo en contravención a los artículos 151 fracción I, en relación con el artículo 90 fracción XII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y sus correlativos artículos 147 fracción HI y 91 fracción XI de la Ley de Invenciones y Marcas; por tanto se concluye que el registro 323615 BOSS y Diseño, fue otorgado en contra de las disposiciones legales que rigen la materia.

Igual criterio al de esta autoridad, ha sido sustentado por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que a continuación se transcribe:

**VALENZUELA. DENOMINACION NO REGISTRABLE
COMO MARCA.**

"Es evidente que, en el caso, la simple pronunciación del vocablo Valenzuela haría entender, o creer, que la marca propuesta por la recurrente se liga en patrocinio al deportista mexicano Fernando Valenzuela, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son ampliamente conocidos y haría también, en consecuencia, más factible la adquisición por el público consumidor de los productos que pretende aquella amparar en relación a otros de otras marcas, sin estar su uso autorizado por el mencionado beisbolista, que es propia y esencialmente la materia protegida por el artículo 91, fracción XI, de la Ley de Invenciones y Marcas. Por otra parte, si bien es verdad que el apellido no constituye, por sí mismo, el nombre jurídicamente definido, puesto que el dato de identidad de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

16

las personas, esta formado por este (nombre patronímico) y acompañado del nombre (nombre de pila), resulta innegable que para los efectos a que se refiere la norma legal en cuestión, el nombre patronímico forma parte del nombre jurídico, e incluso, puede sustituirlo toda vez que la identificación de una persona (sobre todo de reconocida fama y méritos públicos) muchas veces resulta más conocida por el nombre patronímico que por el llamado nombre de pila, como, por ejemplo, es más usual identificar y conocer con precisión los nombres de Pasteur, Da Vinci y Einstein, aun sin proporcionar sus nombres de pila, sin que nadie dude que la cita de tales apellidos se refieren a un científico, a un pintor y a un físico renombrados."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 116/83.- Carlos Kably.- 14 de junio de 1993. Unanimidad de votos.- Ponente: Samuel Hernández Viazcón.

Vols. 169-174, 6a. parte, p. 121.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Además de lo anterior, es necesario señalar que esta autoridad estima que la denominación HUGO BOSS y sus variantes BOSS y BOSS CREATION, son notoriamente conocidas.

En apoyo a esta afirmación cabe hacer mención de lo siguiente:

a) La parte actora exhibió copias certificadas, debidamente legalizadas y traducidas al español de los certificados de registros marcarios de las marcas BOSS (y



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

17

variantes) y HUGO BOSS, en diversos países del mundo, los cuales fueron citados en las páginas 3 y 4 del presente oficio.

De estas pruebas se puede apreciar que un número considerable de los registros marcarios en diversos países, fueron solicitados y concedidos con anterioridad a la fecha de solicitud de registro en México presentada por el Sr. Julio Romero, esto es, antes del 29 de mayo de 1985, debiéndose tomar en consideración, además, que el sistema de propiedad industrial de algunos países requiere un uso previo del signo distintivo correspondiente antes de conceder el registro respectivo.

b) Las marcas HUGO BOSS y sus variantes en BOSS, han sido objeto de gran difusión publicitaria para amparar prendas de vestir, como se advierte claramente en los distintos diarios y revistas ofrecidos como pruebas por la parte actora, entre los que destacan: El Sol de México, de fecha 4 de julio de 1988; El Universal, de fecha 20 de junio de 1988; Excelsior, de fecha 20 de junio de 1988; Ambiente Universitario, de fecha 11 de enero de 1989; Golf Magazin, de fecha julio de 1987; Golfers Magazine, de fechas julio y septiembre de 1987; Tennis Magazin, de fecha noviembre de 1987; Autosprint; Tennis de France, de fecha septiembre de 1987; Golf Europe, n, de fecha septiembre de 1987; Svensk Golf, de fecha octubre de 1987; Franc Golf; Le Figaro, de fecha 16 de febrero de 1987; L'Equipe, de fecha octubre de 1984; Wiener Morgen Kurier, de fecha octubre de 1984; Sport, de fecha octubre de 1984; Jours de France; H"r Zu, de fecha octubre de 1984; Quick, de fecha noviembre de 1984; The Daily Telegraph, de fecha octubre de 1984; Le matin de Paris, de fecha octubre de 1984.

Para la debida valoración de las pruebas documentales (periódicos y revistas) aportadas por la parte actora en el presente procedimiento, sirve de apoyo el criterio establecido por nuestros Tribunales Colegiados de Circuito, el cual se reproduce a continuación:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

18

MARCAS USO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS.-

La publicación de una marca que se anuncia en un periódico y que por lo tanto, esta dirigida al publico consumidor, constituye un medio idóneo del empleo o uso de la marca, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el hecho de que un periódico no sea un documento publico, no impide otorgarle el valor que corresponde como indicio del uso de la marca y cuando existen varias publicaciones, la autoridad marcaría que encuentra una vinculación entre ellas, actúa correctamente para determinar que el anuncio publicado de un servicio constituye precisamente prueba del uso de esa marca.

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

Amparo en revisión 71/88.- Central Anderson's. S.A. de C.V.- 29 de enero de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: J.S. Eduardo Aguilar Cora.- Secretario Maximiliano Toral Pérez.

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERAL 81. EPOCA
TRIBUNALES COLEGIADO DE CIRCUITO
ENERO-JUNIO DE 1988, 21. PARTE 1

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

c) Es un hecho notorio que no requiere de prueba alguna en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, que con anterioridad al 29 de mayo de 1985, fecha de solicitud de la marca sujeta a nulidad, un número considerable de nacionales y extranjeros han visitado alguno o algunos de los distintos países en que es usada y se encuentra registrada a partir de 1973, la marca en comento y sus variantes, habiendo adquirido sin duda alguna el publico



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

19

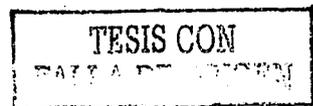
consumidor nacional y extranjero, un conocimiento de la marca HUGO BOSS, debido a la vasta publicidad y uso que se ha efectuado de dicha denominación.

d) Como consta en el expediente en cuestión, podemos inferir que HUGO BOSS A.G. ha realizado ventas considerables de prendas de vestir bajo el amparo de la marca HUGO BOSS y sus variantes BOSS y BOSS CREATION, lo que le ha permitido sufragar las erogaciones económicas requeridas para obtener el gran número de registros marcarios a nivel mundial que posee, así como el despliegue de publicidad a gran escala que ha efectuado en torno a dichas marcas, lo que no hubiera sido posible sin las ventas y los ingresos económicos que trae aparejados.

En el mismo sentido, de las transmisiones por televisión de la temporada de automóviles en su categoría de Formula 1, podemos advertir que en la vestimenta de algunos corredores de autos y en los mismos automóviles se hace publicidad a la marca "BOSS", debiéndose destacar que dicho evento se transmite a nivel mundial y una gran parte de ciudadanos mexicanos observan dicho deporte.

De acuerdo a lo anterior, es factible afirmar que la legítima adopción y éxito de la marca HUGO BOSS y sus variantes BOSS y BOSS CREATION, se debe a HUGO BOSS A.G. y demás empresas filiales, licenciatarias o pertenecientes al mismo grupo de intereses económicos, las cuales han dado notoriedad y prestigio a dichos signos distintivos a traves de los años.

A mayor abundamiento se transcribe a continuación la tesis jurisprudencial emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el Amparo en revisión 1268/84:





DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

20

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

"Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el publico consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al publico consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos, propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el publico consumidor, pues este, al

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

21

adquirir los productos, creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracción XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6§ bis y 10§ bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se produzca la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6§ bis y 10§ bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal".

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL, SECRETARIO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ. VISIBLE EN LA PAGINA 27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

22

En esas circunstancias, con todo lo argumentado a lo largo de la presente resolución, ya han quedado señaladas y acreditadas las causas y razones por las que la marca HUGO BOSS y sus variantes se estiman notoriamente conocidas en México, consistiendo la notoriedad de una marca en el conocimiento que el público consumidor tiene respecto de la misma, resultando que una marca puede ser notoriamente conocida antes de su uso o registro en un país, debido a las repercusiones de la publicidad en otros países o las visitas de mexicanos al extranjero y del acceso de la publicidad y turistas a México, los cuales tienen conocimiento de la marca respectiva por el uso y publicidad correspondientes, todo lo cual ya ha sido señalado a lo largo del presente procedimiento para acreditar en México la notoriedad de la marca "HUGO BOSS" propiedad de HUGO BOSS A.G.

Con base en lo anterior, del estudio íntegro de las pruebas ofrecidas por la actora en el presente procedimiento, así como en lo dispuesto por los artículos 151 fracción II, en relación con el artículo 90 fracción XV, correlativos de los artículos 147 fracción II y 90 fracción XIX de la Ley de Invenciones y Marcas, 6 Bis y 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, este Instituto en materia de propiedad industrial, determina que las denominaciones "HUGO BOSS" y BOSS, son notoriamente conocidas, tal y como se desprende de los razonamientos presentados a lo largo de la presente resolución.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en los artículos 1º, 2º, 6º fracción IV, 7º, 79, 187, 193, 197, 199, PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIO de la Ley de la Propiedad Industrial, (reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994); 90 fracción XII, 151 fracción I de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; 91 fracciones XI, XIX y 147 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas; 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente asunto, 6-bis y

TESIS CON
FALLA DE INTERVEN

DIRECCION DE PROTECCION A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES

M-323615 BOSS y diseño.

23

10 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial; 1§, 3§ y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 2º, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 1º, 3º y 5º del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 1º, 3º y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993; 1º, 4º, 7º, 10, y PRIMERO Transitorio del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS del Decreto por el que se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (publicado en la misma fuente informativa el día 14 de septiembre de 1994), es de resolverse y se resuelve:

- I.- Se declara administrativamente la nulidad del registro marcario 323615 "BOSS" y diseño.

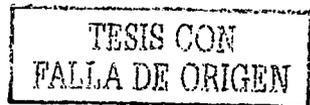
- II.- Comuníquese esta resolución a las partes.

- III.- Publíquese en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE AMIGO CASTAÑEDA.

RVU



APENDICE "B" /



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.

M-47400 PACIFICO.

Z

ASUNTO: En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, en el Toca R.A. 2163/96, relativo al Juicio de Amparo 129/96, promovido por CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A., se dicta nueva resolución

México, D.F., a

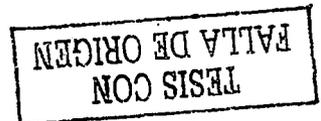
LIC. SALVADOR LLAMAS-ARBIDE IBARRA.
APODERADO DE CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
HAMBURGO Nº 260
COL. JUAREZ,
C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

Este Instituto para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Toca R.A. 2323/96, relativo al Juicio de Amparo 129/96, promovido por CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A., y con fundamento en el Artículo 80 de la Ley de Amparo, se emite nueva resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Por escrito de fecha 29 de enero de 1993, el Lic. Salvador Llamas Arbide Ibarra, a nombre de CERVECERIA PACIFICO, S.A. DE C.V., solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcarlo 407400 PACIFICO, propiedad de EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE C.V.

Como única causal de nulidad invocó la derivada del artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV, de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, Ordenamiento vigente al momento del otorgamiento de dicho registro.



**Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial**
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION INDUSTRIAL
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULDADES.



M-407400 PACIFICO.

3

Ofreció como pruebas de su parte las que se citan en el capítulo correspondiente en su escrito de demanda, mismas que son las siguientes:

1) Documental pública, consistente en los expedientes oficiales de los registros marcarios 46237 PACIFICO(ETIQUETA), 98706 BALLENA-PACIFICO (ETIQUETA), 378242 PACIFICO Y DISEÑO, 340096 PACIFICO Y 353661 PACIFICA Y DISEÑO.

2) Documental, consistente en la fotocopia de la búsqueda oficial de la denominación PACIFICO de la clase 34 Internacional, del día 11 de diciembre de 1992, así como del reporte oficial de la marca 4074001 PACIFICO.

3) Documental pública, consistente en el expediente oficial del registro marcario número 417400 PACIFICO.

4) Documental pública, consistente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, correspondiente al mes de agosto de 1961, en la que se publicó la resolución por la que se negó el registro de la marca CADILLAC.

5) Documental pública, consistente en el informe rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1977, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, páginas 209 y 210, en las que aparece publicada la ejecutoria cuyo rubro se identifica en el párrafo final de la hoja 25 de este escrito; el semanario Judicial de la Federación, Séptimas Epoca, Volúmenes 97 -102, enero- junio de 1977 y Apéndice, Sexta Parte, Ejecutoria de los Tribunales Colegiados de Circuito, página 149, en la que apareció publicada la ejecutoria rubricada **MARCAS: CONFUSION:**

**FALTA DE ORIGEN
TESIS CON**

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial**
**DIRECCION GENERAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULDADES.**



M-407400 PACIFICO).

4

PALABRAS Y DIBUJOS, y el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volúmenes 121, 126, enero-junio de 1979 y Apéndices, Sexta Parte, Ejecutorías de los Tribunales Colegiados, página 120, en la que apareció publicada la ejecutoria rubricada MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.

6) Documental pública, consistente en la Escritura Pública número 3307, levantada el 28 de diciembre de 1992 por el Lic. Ramiro Flores Quezada, Notario Público Número 100 del Estado de Sinaloa y con residencia en la Ciudad de Mazatlán

Las pruebas señaladas con los numerales 1 a 6, se valoran con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, es decir, para el caso concreto, hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la Autoridad de aquéllos procedan.

7) Documentales privadas, consistentes en:

a) Ocho anuncios promocionales relativos a la publicidad de la cerveza PACIFICO, los cuales a continuación se identifican:

- Roll de juegos de la temporada de base ball de la Liga Mexicana del Pacífico 1985-1986 impreso en el año de 1985.

- Anuncio publicitario impreso en el año de 1986, relativo al torneo de golf de Semana Santa a efectuarse en el Club Campestre de Mazatlán del 25 al 28 de marzo de 1986.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial**
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.



M-407400 PACIFICO.

5

- Anuncio publicitario impreso en el año de 1986 y que en su costado lleva reproducido el calendario correspondiente a los años 1986 y 1987.

- Mantel individual de papel, que se coloca en los restaurantes para servir los alimentos y que carece de fecha.

- Mantel individual de papel, del restaurante "El Portón", impreso en el año de 1987 relativo al festival de la cerveza y la comida casera mexicana, que muestra la fotografía de las diversas cervezas con sus respectivas marcas que circulan en el mercado, entre ellas, la cerveza PACIFICO.

- Anuncio publicitario impreso en el año de 1987, relativo al IV Torneo Internacional de pesca de Pez Vela, a efectuarse en Mazatlán el 30 y 31 de mayo de 1987.

- Anuncio publicitario impreso en el año de 1988, que reproduce la fotografía de tres modelos sentados en la playa Norte del Puerto de Mazatlán.

- Anuncio publicitario impreso en el año de 1991, concerniente al Hotel El Cid en Mazatlán, Sinaloa.

b) Cuatro folletos publicitarios que a continuación se identifican:

- Álbum del recuerdo impreso en el año de 1988, en cuya última página aparece destacada la publicidad de la cerveza PACIFICO.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Instituto
Mexicano
de la Propiedad Industrial

**DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.**



M-407400 PACIFICO.

5

- Álbum del recuerdo impreso en el año de 1990, en cuya última página aparece destacada la publicidad de la cerveza PACIFICO.

- Revista titulada "Senderos del Noroeste", correspondiente al año de 1990, en cuya página 34 aparece la publicidad de la cerveza PACIFICO.

c) Sección deportiva del periódico "El Sol del Pacífico" impreso en Mazatlán, el viernes 3 de febrero de 1989, en cuya página 12 o última aparece impresa la publicidad de la cerveza PACIFICO.

d) Tres fotografías certificadas por Notario Público y tomadas en diversos ángulos del anuncio publicitario de la cerveza PACIFICO, colocado en el año de 1985 sobre el edificio ubicado en la esquina de las calles Zaragoza y Cinco de Mayo en la ciudad de Mazatlán, y cinco fotografías más igualmente certificadas del anuncio publicitario pintado sobre el costado del edificio ubicado en la esquina de la Av. del Mar y calle José Angel Espinosa de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

e) Doce copias certificadas de la publicidad contratada para los anuncios spots publicitarios de la cerveza PACIFICO, a través de diversas radiodifusoras de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que van del 26 de enero de 1989 al 3 de junio de 1992.

f) Un ejemplar del Directorio Telefónico de Mazatlán, de marzo de 1990, Sección Amarilla que entre las páginas 72 y 73 aparece inserta una hoja en cuyo reverso se contiene la publicidad de la cerveza PACIFICO y de la publicidad de cerveza BALLENA PACIFICO.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad Industrial**
DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DIRECCION DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.



M-407400 PACIFICO.

7

Las pruebas señaladas anteriormente, al constituir documentales privadas, se valoran en el presente procedimiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia.

II. Mediante oficio número 05454, con copia simple de la solicitud de antecedentes, se emplazó a la demandada por conducto de su apoderado, Lic. Jaime Delgado Reyes, a efecto de que manifestara lo que a su representada conviniera, concediéndole un plazo a vencer el día 26 de abril de 1993.

III. Por escrito presentado ante la extinta Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el día 26 de abril de 1993, bajo el registro de entrada número 3071B, el LIC. JAIME DELGADO REYES, en representación de EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE C.V., dio contestación a la solicitud de referencia, ofreciendo como pruebas de su parte las que se citan en el capítulo correspondiente de su contestación, mismas que se tienen por reproducidas a la letra, en obvio de inútiles representaciones.

IV.- Este Instituto con fecha 14 de diciembre de 1995, emitió la resolución contenida en el oficio número 6128, mediante la cual negó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 407400 PACIFICO, por considerar que el registro de referencia, no es notoriamente conocido en México.

V.- Contra dicha resolución, el Lic. Salvador Llamas -Arbide Ibarra, en representación de CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., interpuso demanda de amparo, de la cual conoció el C. Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien, por sentencia dictada el día 30 de mayo de 1996, resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

VI.- Ante tal situación, esta Autoridad interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia, radicándose el mismo en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el Toca

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad Industrial**
DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCION DE PROTECCION INDUSTRIAL
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.



M-407400 PACIFICO.

8

número RA-2323/96, el cual dictó acuerdo confirmando la sentencia recurrida, y concediendo la protección Federal

VII.- En este acto, y con esta fecha se deja insubsistente el oficio número 6128, de fecha 14 de diciembre de 1995, y en consecuencia se procede a emitir nueva resolución debidamente fundada y motivada.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La competencia de este Instituto para resolver el presente asunto se funda en lo dispuesto por los Artículos 155 y 187 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; **TERCERO TRANSITORIO** de la Ley de la Propiedad Industrial; 1º, 3º, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 2º, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

SEGUNDA. La sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sus Considerandos señala, entre otras cosas, lo siguiente:

"...que tanto las marcas de la actora 378242 PACIFICO Y DISEÑO, 340096 PACIFICO y 353661 PACIFICO Y DISEÑO, como la demanda 400407 PACIFICO, nominativamente son idénticas...." y que "... del estudio íntegro de las pruebas ofrecidas por la actora en el presente procedimiento, se desprende que aún y cuando la empresa CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., ha sufragado grandes erogaciones económicas para la obtención de los diversos registros marcarios con la denominación PACIFICO, la publicidad realizada no se considera suficiente para declarar la notoriedad en México de la marca PACIFICO, siendo en todo caso que quienes tienen conocimiento de dicha marca es sólo en una región del país, es decir la zona del pacífico; luego entonces sólo una parte específicamente determinada de la República Mexicana es a quien se le ha dado a conocer la marca PACIFICO aplicado a cervezas..."

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Instituto
Mexicano
de la Propiedad Industrial
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.



M-407400 PACIFICO.

9

"Ahora bien, contrario a lo considerado en la resolución que se estudia, si una marca es notoriamente conocida en una región del país (lo que así se desprende del texto de la resolución reclamada) se debe estimar notoriamente conocida en México porque en virtud del sistema federal que nos gobierna cuando se trata de Leyes y Autoridades de aplicación en todo el territorio lo que trasciende a una parte afecta a la totalidad, y además, lo importante cuando se trata del público consumidor mexicano es lograr la protección de todos y no excluir a quienes radican, frecuentan o visitan una región porque aunque es cierto que en casos como el presente siempre existirán unos que conozcan la marca y otros que no la conocen lo determinante es que al ser notoriamente conocida en la zona del Pacífico por las "...grandes erogaciones económicas..." que han sufragado la ahora quejosa la marca que nos ocupa alcanza el rango de ser notoriamente conocida en México y, por ende, las consideraciones que en sentido contrario viró la responsable violan las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales lo que lleva a confirmar el amparo y protección de la Justicia Federal que se otorgó aunque exclusivamente en base a los motivos y fundamentos contenidos en esta ejecutoria que se hace extensivo a los actos de ejecución, sin que con tal proceder se ignore la facultad que la norma le otorga a la responsable resolutora para estimar cuando se trata de una marca notoriamente conocida en México atento a que esto siempre se debe hacer sin incurrir en una violación constitucional que corresponda al Poder Judicial de la Federación, por medio del juicio de Amparo, subsanarla."

TERCERA.- Tal y como lo establece la ejecutoria de mérito, se procede a emitir nueva resolución dentro del procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la marca 407400 PACIFICO.

Previamente al estudio de la causal de nulidad planteada por la accionante a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se procede al estudio de las excepciones propuestas por el demandado:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.



M-407400 PACIFICO.

10

Como primera excepción, se opone la de falta de acción de la actora, toda vez que la misma no acreditó los hechos constitutivos de su acción, es decir que no acreditó que su marca sea notoriamente conocida en México.

El anterior razonamiento hecho valer por la demandada resulta improcedente, pues el determinar si la parte actora acredita los extremos de su acción, es una cuestión que se resolverá al momento de entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada.

Como segunda excepción, se hace valer la de falta de interés jurídico de la parte actora para solicitar la nulidad de la marca 407400 PACIFICO, en virtud de que a decir de la actora que de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, no se acompañó documento alguno para acreditar su interés jurídico.

La anterior excepción resulta igualmente improcedente, toda vez que la parte actora es la legítima titular de los registros marcarios números 46237 PACIFICO (ETIQUETA), 98706 BALLENA - PACIFICO (ETIQUETA), 378242 PACIFICO Y DISEÑO, 340096 PACIFICO Y 353661 PACIFICO Y DISEÑO, en los que base a su interés jurídico que resulta es contraria al de la demandada, mismo que se establece en el artículo 1º supletoria en esta materia y en los cuales funda la pretensión de que se declare la nulidad de la marca en estudio.

Al ser improcedente las excepciones alegadas por la demandada y al no advertir este Instituto ninguna otra que pudiera hacer valer de oficio, se procede al estudio de la causal de nulidad que se hace valer.

Como única causal de nulidad, la parte actora, invoca la derivada del artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90 fracción XV, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, vigente al momento del otorgamiento de dicho registro, al estimar que el registro marcario número 411541 PACIFICO, fue otorgado en contravención a la Ley de la materia, toda vez que la misma resulta ser igual o semejante a la marca propiedad de la actora, además de considerar que es notoriamente conocida.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCION DE PROTECCION INDUSTRIAL
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULDADES.



M-407400 PACIFICO.

11

Analizando el expediente oficial de la marca 407400 PACIFICO, observamos que ésta tiene una fecha legal que data del 14 de octubre de 1991, la cual fue concedida el 9 de marzo de 1992, en favor de EMPRESA LA MODERNA; S.A. de C.V., para amparar toda clase de tabaco; artículos para fumadores; cerillas (cerillos y fósforos), comprendidos en la clase 34 de la clasificación oficial vigente en esa época.

Al tenor del artículo 151 fracción I de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial tenemos que:

***ARTICULO 151.-** El registro de una marca será nulo cuando:

Fracción I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro, los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90.

Ahora bien, la sentencia ejecutoria de fecha 28 de agosto de 1996, emitida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conmina a esta Autoridad a emitir una nueva resolución a través de la cual proceda a estudiar la fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y que fueron planteadas en el escrito de demanda.

Asimismo, el artículo 90, fracción XV, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativo de la fracción XV, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que:

***ARTICULO 90.-** No se registrarán como marca:

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

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULDADES.

I
M
P
I



M-407400 PACIFICO.

12

Al respecto, para que se actualice la causal de nulidad prevista en los preceptos antes citados, es necesario que concurran los siguientes elementos:

- a) Que la marca se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro por ser idéntica o semejante en grado de confusión a otra con respecto de la cual se solicita la nulidad;
- b) Que la Secretaría se haya declarado en el sentido de considerarla notoriamente conocida en México.

Del estudio del primer supuesto, se desprende que tanto las marcas de la actora 378242 PACIFICO Y DISEÑO, 340096 PACIFICO Y 353661 PACIFICO Y DISEÑO, como la de la demandada 407400 PACIFICO, nominalmente son idénticas.

Respecto del segundo supuesto, a continuación será estudiado el concepto de notoriedad:

La notoriedad se da por el transcurso prolongado en el tiempo del uso de una marca y la convenida aceptación y complacencia que por parte del público consumidor se efectúa, con la consecuente adherencia de productos que se comercializan bajo el distintivo marcarío y publicidad que de ella se realiza.

Sobre este particular, ANTONIE PILLET (citado por el DR. DAVID RANGEL MEDINA en la revista de Actas de Derecho Industrial) nos dice: "la notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca". Por otro lado ALBERT CHAVANNE también citado por el DR. DAVID RANGEL MEDINA, indica: "es por referencia al público consumidor como puede saberse si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCION DE PROTECCION INDUSTRIAL
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.



M-407400 PACIFICO.

13

económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido éxito y ha sido apreciada por la clientela".

Estos criterios y la propia connotación de los vocablos "notorio" y "conocido", nos induce a analizar el problema aquí expuesto desde la perspectiva del "público consumidor". Ahora bien, dentro del concepto "público consumidor", cabe distinguir principalmente entre dos tipos, que son : consumidor regional y consumidor nacional.

En este entendido, surge la duda sobre el tipo de público consumidor que deber tomarse en consideración para determinar si una marca es o no notoriamente conocida, pues la referida problemática como hemos dicho debe ser analizada por referencia al consumidor.

A este respecto, el artículo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe el registro de denominaciones iguales o semejantes a una marca que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico, hoy Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estimo notoriamente conocida en México, esto debido a que según la exposición de motivos de la adición del citado artículo se desprende " Para proteger adecuadamente círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma".

A mayor abundamiento, esta Autoridad estima que la denominación "PACIFICO", es notoriamente conocida en mérito a las siguientes consideraciones:

a) La parte actora exhibió copias certificadas de los marcarios de las denominaciones PACIFICO, así como copia de la búsqueda oficial de la denominación Pacífico de la clase 34 Internacional, así como reporte oficial de la

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Instituto
Mexicano
de la Propiedad Industrial

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION INDUSTRIAL
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.



M-407400 PACIFICO.

14

marca PACÍFICO, denominación idéntica o por lo menos semejantes en grado de confusión al protegido con el registro marcarios cuya nulidad se solicita.

b) La denominación "PACIFICO", ha sido objeto de gran difusión publicitaria como se advierte en las distintas documentales, de diversos anuncios publicitarios, folletos, así como diarios (específicamente en la sección deportiva que contiene la publicidad de la cerveza PACIFICO) y revistas, atendiendo a las pruebas ofrecidas y rendidas por la actora que fueran identificadas con el numeral 7.

Para la debida valoración de las pruebas documentales (periódicos y revistas) aportadas por la parte actora en el presente procedimiento, sirve de apoyo el criterio establecido por nuestros Tribunales Colegiados de Circuito, el cual se reproduce a continuación:

MARCAS USO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS.- La publicación de una marca que se anuncia en un periódico y que por lo tanto, está dirigida al público consumidor, constituye un medio idóneo del empleo o uso de la marca, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el hecho de que un periódico no sea un documento público, no impide otorgarle el valor que corresponde como indicio del uso de la marca y cuando existen varias publicaciones, la autoridad marcaña que encuentra una vinculación entre ellas, actúa correctamente para determinar que el anuncio publicado de un servicio constituye precisamente prueba del uso de esa marca.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 71/88.- Central Anderson's. S.A. de C.V.- 29 de enero de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: J.S. Eduardo Aguilar Cora.- Secretario Maximiliano Toral Pérez.

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERAL 8º. EPOCA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial**

**DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.**



M-407400 PACIFICO.

15

**TRIBUNALES COLEGIADO DE CIRCUITO
ENERO-JUNIO DE 1988, 2ª. PARTE 1**

En este entendido, tal y como se determina en la sentencia que se cumple la parte actora acredita la notoriedad de la marca en determinada región del país, concretamente en la zona del pacífico y en virtud del sistema federal que nos gobierna, es suficiente para considerar que dicha marca es notoriamente conocida en México.

A mayor abundamiento se transcribe a continuación la Tesis Jurisprudencial emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el Amparo en Revisión 1268/84:

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

"Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial**
DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCION DE PROTECCION INDUSTRIAL
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULDADES.



M-407400 PACIFICO.

16

autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos, propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste, al adquirir los productos, creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracción XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6° bis y 10° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que sedé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6° bis y 10° bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal".

**CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84. GUCCI DE
MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: GENARO DAVID GONGORA
PIMENTEL. SECRETARIO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ
JIMENEZ. VISIBLE EN LA PAGINA 27 Y 28 DEL INFORME**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial**

**DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULIDADES.**



M-407400 PACIFICO.

17

**DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO.**

Una vez que las pruebas ofrecidas en el presente procedimiento, fueron valoradas en su conjunto, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, se llegó a la conclusión que se satisfacen los supuestos contenidos en artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV, de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, Ordenamiento vigente al momento del otorgamiento de dicho registro, por lo que procede declarar la nulidad del registro marcario 407400 PACIFICO.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo señalado en la ejecutoria de mérito, así como en los artículos 80 de la Ley de Amparo; 147 fracción I y 189 de la Ley de Invenciones y Marcas; 1º, 2º, 6º fracción IV, 151 fracción II, IV, 155, 187, 193, 197, 199 y DECIMO TERCERO TRANSITORIOS de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta Materia; PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS de la Ley de la Propiedad Industrial, reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994; SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS del Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1994; 14, 3º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 2º, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1º, 3º y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993; 3 y 4 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como en los artículos 1º, 2º y 5º del Acuerdo que delega facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el citado Organó Federal el 5 de diciembre de 1994, es de resolverse y se resuelve:

- I. Se declara administrativamente la nulidad del registro marcario 407400 PACIFICO.
- II. Se declara la marca PACIFICO, como notoriamente conocida.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**Instituto
Mexicano
de la Propiedad Industrial**

**DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUBDIRECCION DE PROCESOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE NULDADES.**



M-407400 PACIFICO.

18

- III. Publíquese un extracto de la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación, a costas de Cervecería del Pacífico, S.A. DE C.V.
- IV. Comuníquese esta resolución a las partes.
- V. Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

LIC. JORGE AMIGO CASTAÑEDA.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



19

- C.c.p Lic. Jaime Delgado Reyes.- Representante legal de EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE C.V.- Paseo de la Reforma N° 355, Piso 2°, Col. Cuauhtémoc. C.P. 06600, México, D.F. - Para su conocimiento.
- C.c.p C. Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Jefe de Departamento de Ediciones y Publicaciones de este Instituto:- Para su publicación

EMZ²²

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

APENDICE "C"

Paul



DIRECCION GENERAL,
DIRECCION DE MARCAS,
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

311

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

ASUNTO: Se declaran notoriamente conocidas las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI.

México D.F., a 10 de 1997

LIC. MIGUEL A. ESTEVA,
APODERADO DE G.A. MODEFINE, S.A.
ALFONSO ESPARZA OTEO No. 149,
COLONIA GUADALUPE INN,
C.P. 01020, México, D.F.

En atención a la consulta y solicitud de declaración de notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI, ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI, MANI y AX ARMANI EXCHANGE, cuyo titular es la sociedad suiza GA MODEFINE, S.A., controlada por el holding italiano GIORGIO ARMANI, S.P.A., promovida por usted mediante escrito presentado el día 4 de diciembre de 1997, con registro de entrada número 3544, se le comunica que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6º fracciones IV, V y XXII, 90 fracción XV y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, se procede a emitir resolución en el presente procedimiento, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho:

ANTECEDENTES

1.- Por escrito presentado el 4 de diciembre de 1997, con registro de entrada número 3544, el Lic. Miguel A. Esteva, en representación de la sociedad suiza GA MODEFINE, S.A., controlada por el holding italiano GIORGIO ARMANI, S.P.A., presentó la consulta y solicitud de declaración de notoriedad de las

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3071

GIORGIO ARMANI
ARMANI.

- 2 -

marcas GIORGIO ARMANI, ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI, MANI y AX ARMANI EXCHANGE, las que es titular.

II.- Asimismo, la solicitante ofreció como pruebas de su parte las que se citan en el capítulo correspondiente de escrito inicial, mismas que a continuación se enlistan:

1.- Documental pública, consistente en la declaración jurada de Christine Michel, Directora de GA MODEFINE, S.A., de fecha 2 de octubre de 1997, realizada en los términos de la legislación suiza ante Patrick de Preux, Notario Público de Lausanna, debidamente apostillada, certificada y traducida, misma que contiene los siguientes anexos:

ANEXO A.- Documental que acredita que la sociedad italiana GIORGIO ARMANI, S.P.A., como holding, es la controladora de GA MODEFINE, S.A.

ANEXO B.- Curriculum Vitae del Diseñador de moda GIORGIO ARMANI..

ANEXO C.- Artículos periodísticos que se refieren a las diferentes líneas de moda ARMANI.

ANEXO D.- Artículos periodísticos que se refieren a las diferentes actividades de GIORGIO ARMANI como diseñador de moda.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

0011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 3 -

ANEXO E.- Copias de algunas de las condecoraciones, premios y reconocimientos otorgados a GIORGIO ARMANI.

ANEXO F.- Un ejemplar de la película MADE IN MILAN.

ANEXO G1.- Artículo periodístico que se refiere al diseño de GIORGIO ARMANI, del uniforme del equipo nacional Italiano de football en el año de 1994.

ANEXO G2.- Artículos y fotografías del famoso equipo Inglés de football LIVERPOOL, vestido con trajes diseñados por GIORGIO ARMANI, en la ceremonia de la final de copa de la asociación de football.

ANEXO H.- Copia del contrato celebrado entre GIORGIO ARMANI, S.P.A., y la aerolínea ALITALIA, por medio del cual GIORGIO ARMANI, se comprometió a diseñar el uniforme de la tripulación.

ANEXO I.- Listado de películas en las que los actores principales han vestido ropa ARMANI.

ANEXO L.- Listado de personalidades internacionales que visten ropa ARMANI.

ANEXO M.- Listado de las reuniones y conferencias internacionales en las que GIORGIO ARMANI fue invitado a tomar parte.

Handwritten signature and initials.



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 4 -

ANEXO N.- Listado de marcas ARMANI a nivel mundial, propiedad de GA MODEFINE, S.A., sociedad controladora de las marcas de GIORGIO ARMANI.

ANEXO O.- Copias de catálogos que muestran la colección de regalos de ARMANI.

ANEXO P.- Copias de etiquetas y certificados de autenticidad de ARMANI.

ANEXO Q.- Copias de artículos periodísticos que se refieren a los restaurantes y cafés EMPORIO ARMANI EXPRESS y ARMANI CAFE.

ANEXO R.- Lista de distribuidores a nivel mundial de los productos que ostentan las marcas ARMANI.

ANEXO S.- Copias de publicidad y anuncios que fueron publicados en periódicos y revistas que circulan en la mayoría de los países del mundo.

ANEXO T.- Lista de actividades promocionales de los productos ARMANI en 1994, 1995 y 1996.

ANEXO U.- Copia de algunas revistas EMPORIO ARMANI.

ANEXO X.- Listado de las marcas ARMANI, propiedad de GA MODEFINE, S.A., en México.

ANEXO Y.- Lista de distribuidores en México de los productos que ostentan las marcas ARMANI.

Handwritten signature or initials.



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

3022

- 5 -

III.- Por escrito de fecha 15 de abril de 1998, con registro de entrada número 1474, el Lic. Miguel A. Esteva, en representación de la sociedad suiza GA MODEFINE, S.A., presentó escrito de manifestaciones con relación al procedimiento que nos ocupa, presentando además los pagos complementarios por el concepto de estudio de las marcas GIORGIO ARMANI, ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI, MANI y A/X ARMANI EXCHANGE, de su propiedad; para determinar si las mismas son o no notoriamente conocidas.

IV.- Finalmente, por escrito de fecha 17 de abril de 1998, bajo el registro de entrada número 1487, el Lic. Miguel A. Esteva, en representación de la sociedad suiza GA MODEFINE, S.A., ofreció como prueba la visita de inspección que se efectuó el día 23 de abril de 1998, en el establecimiento ubicado en la Calle de Presidente Masaryk No. 436, Col. Polanco, C.P. 11560, en México, D.F., en cumplimiento a la comisión que fue conferida por oficio número 1066, de fecha 22 del mismo mes y año, en la que se dio fe de los siguientes hechos, mismos que serán analizados en el estudio del fondo de la presente declaración:

- A) Tomar nota si el establecimiento comercial visitado, ostenta en la parte exterior la denominación GIORGIO ARMANI.
- B) De la vista de la documentación que obre en el establecimiento visitado, anotar el nombre del propietario del mismo y su giro; así como del origen de los productos que se ofrecen en venta en el mismo.



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3811

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 6 -

C) Previo recorrido del establecimiento visitado, asentar la naturaleza de los productos y la o las marcas que ostentan aquellos que se ofrezcan en venta.

D) De la vista de la documentación que obre en el establecimiento visitado, tomar nota desde cuándo opera el establecimiento comercial, así como el volumen aproximado de ventas de los productos que ostentan las denominaciones ARMANI, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI y A/X ARMANI EXCHANGE.

E) Anotar si en el domicilio visitado consta publicidad, papelería, facturas, folletos, catálogos o cualquier otro medio publicitario en relación con las marcas ARMANI, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI y A/X ARMANI EXCHANGE, anexando al acta ejemplares de tales documentos.

F) Tomar nota, a la vista de la documentación conducente, si el propietario de la negociación visitada ha efectuado publicidad masiva en México de las marcas ARMANI, GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI y A/X ARMANI EXCHANGE, detallando los medios utilizados para ello.

El acta levantada con motivo de la visita de inspección señalada con anterioridad, hace prueba plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia de los hechos asentados en la misma.

TESIS CON
FOLIA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 7 -

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La competencia de este Instituto para resolver el presente asunto, se funda en lo dispuesto por los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º fracciones IV y XXII y 90 fracción XV de la Ley la Propiedad Industrial; así como en el artículo 10 fracciones I, VII y VIII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1º, 3º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 2º, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1º, 3º y 5º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

SEGUNDA.- El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa..."; ahora bien, "... a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

Por otra parte, el artículo 6º, fracciones IV y XXII, de la Ley de la Propiedad Industrial señala que:

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



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3022

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 8 -

FRACCION IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

FRACCION XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Dicho lo anterior, es objeto de la Ley de la Propiedad Industrial y por ende facultad expresa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, proteger precisamente ésta, previendo los actos que atenten en su contra o bien que constituyan competencia desleal, en relación con patentes de invención, registros de modelo, marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales.

En el caso a estudio, las marcas cuya declaración de notoriedad se solicita, cuentan con un antecedente registral en México, conforme a los datos proporcionados por el Archivo de este Instituto, tal y como se puede observar a continuación:

REGISTRO MARCARIO: 332892 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA-MODEFINE, S.A.

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL...

3011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 9 -

FECHA LEGAL: 26 DE MARZO DE 1987.

FECHA DE CONCESION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 26 DE MARZO DEL 2002.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 9, SOLO
ANTEOJOS, SUS ACCESORIOS Y SUS PARTES.

REGISTRO MARCARIO: 335068 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 1986.

FECHA DE CONCESION: 3 DE OCTUBRE DE 1987.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2001.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA:

18, SOLO TELA (IMITACION DE PIEL)
22, SOLO LONAS, (TOLDOS) Y REDES (EXCEPTO
ARTICULOS DE DEPORTE PARA VEHICULOS Y DE
PROTECCION) Y TELA ACEITADA.

T
5



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3612

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 10 -

24, TEJIDOS Y PRODUCTOS TEXTILES NO
COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES, ROPA DE CAMA Y
DE MESA.

27, SOLO ALFOMBRAS, CESPED ARTIFICIAL, ESTERAS,
FELPUDO, TAPATES PARA ENTRADA DE PUERTA.

REGISTRO MARCARIO: 347930 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GIORGIO ARMANI, S.P.A.

FECHA LEGAL: 7 DE MAYO DE 1987.

FECHA DE CONCESION: 9 DE MAYO DE 1988.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 7 DE MAYO DEL 2002.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 3, SOLO
JABONES, DETERGENTES Y CHAMPUES (NO
MEDICINALES).

REGISTRO MARCARIO: 348956 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 7 DE MAYO DE 1987.

FECHA DE CONCESION: 27 DE MAYO DE 1988.

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 11 -

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 7 DE MAYO DEL 2002.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 14, SOLO
RELOJES DE TODAS CLASES Y SUS PARTES,
EXCLUYENDO CORREAS Y EXTENSIBLES PARA LOS
MISMOS.

REGISTRO MARCARIO: 348962 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 5 DE AGOSTO DE 1987.

FECHA DE CONCESION: 27 DE MAYO DE 1988.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 5 DE AGOSTO DEL 2002.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA:
18, SOLO PARA PRODUCTOS HECHOS DE CUERO Y
PIEL (PETACAS, MALETAS, GUARNICIONES,
MONTURAS, CARPETAS Y CARTERAS DE BOLSILLO.
22 SOLO CINCHAS DE CAÑAMO.

REGISTRO MARCARIO: 332892 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3044

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 12 -

FECHA LEGAL: 26 DE MARZO DE 1987.

FECHA DE CONCESION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 26 DE MARZO DEL 2002.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 9, SOLO
ANTEOJOS, SUS ACCESORIOS Y SUS PARTES.

REGISTRO MARCARIO: 392430 MANI DI G.A.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 8 DE AGOSTO DE 1990.

FECHA DE CONCESION: 20 DE MARZO DE 1991.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 8 DE AGOSTO DEL 2005.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 25, SOLO
VESTUARIO (EXCLUYENDO CALZADO).

REGISTRO MARCARIO: 332892 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

[Handwritten signature]

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL...

3011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 13 -

FECHA LEGAL: 26 DE MARZO DE 1987.

FECHA DE CONCESION: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 26 DE MARZO DEL 2002.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 9, SOLO
ANTEOJOS, SUS ACCESORIOS Y SUS PARTES.

REGISTRO MARCARIO: 404515 ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 2 DE OCTUBRE DE 1990.

FECHA DE CONCESION: 30 DE ENERO DE 1992.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2000.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 25, VESTIDO,
CALZADO, SOMBRERERIA; EN ESPECIAL TRAJES,
VESTIDOS, SACOS, MANTOS, ABRIGOS, CALZONES,
CONJUNTOS, TRAJES SASTRES, CHALECOS, CAPAS,
FALDAS, BUFANDAS, CORBATAS, PAÑUELOS Y
MASCADAS.



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

J J J

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 14 -

REGISTRO MARCARIO: 404137 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 23 DE MAYO DE 1991.

FECHA DE CONCESION: 23 DE ENERO DE 1992.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 23 DE MAYO DEL 2001.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 3,
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS
SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES
PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR,
JABONES, PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES,
COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO,
DENTRIFICOS.

REGISTRO MARCARIO: 475186 MANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 19 DE JULIO DE 1993.

FECHA DE CONCESION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 19 DE JULIO DEL 2003.

[Handwritten signature]

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

0011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 15 -

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 18, CUERO E
IMITACIONES DE CUERO; PRODUCTOS DE ESTAS
MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;
PIEL DE ANIMALES; BAULES Y MALETAS;
PARAGUAS, SOMBRILLAS Y BASTONES; FUSTAS Y
GUARNICIONERIA.

REGISTRO MARCARIO: 502754 GIORGIO ARMANI.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 16 DE AGOSTO DE 1993.

FECHA DE CONCESION: 31 DE AGOSTO DE 1995.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2003.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 25, VESTIDO,
CALZADO Y SOMBRERERIA.

REGISTRO MARCARIO: 504553 EMPORIO ARMANI Y
DISEÑO.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 8 DE JUNIO DE 1993.



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3012

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 16 -

FECHA DE CONCESION: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1995.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 8 DE JUNIO DEL 2003.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 3,
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS
SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES
PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR,
JABONES, PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES,
COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO,
DENTRIFICOS.

REGISTRO MARCARIO: 521058 EMPORIO ARMANI Y
DISEÑO.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 8 DE JUNIO DE 1993.

FECHA DE CONCESION: 26 DE ABRIL DE 1996.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 8 DE JUNIO DEL 2003.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 14, METALES
PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES Y OBJETOS DE ESTAS
MATERIAS O DE CHAPADO NO COMPRENDIDOS EN
OTRAS CLASES; JOYERIA; BISUTERIA Y PIEDRAS

R



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3112

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 17 -

PRECIOSAS; RELOJERIA E INSTRUMENTOS
CRONOMETRICOS.

REGISTRO MARCARIO: 464872 GIO DE GIORGIO
ARMANI Y DISEÑO.

TITULAR: GA MODEFINE, S.A.

FECHA LEGAL: 2 DE ABRIL DE 1992.

FECHA DE CONCESION: 28 DE JUNIO DE 1994.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE MANIFESTO.

VIGENCIA: HASTA EL 2 DE ABRIL DEL 2002.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 3,
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS
SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES
PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR,
JABONES, PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES,
COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO,
DENTRIFICOS.

Ahora bien, con el fin de determinar si las marcas propuestas a estudio son notorias, es necesario estudiar dicho concepto conforme a lo dispuesto tanto por la Doctrina, como lo establecido por la Ley de la materia:



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

0021

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

Not dicido

- 18 -

La notoriedad se da por el transcurso prolongado en el tiempo del uso de una marca y la convenida aceptación y complacencia que por parte del público consumidor se efectúa, con la consecuente adherencia de mayores adeptos cada día, debido a la calidad de los productos que se comercializan bajo el distintivo marcario y publicidad que de ella se realiza.

Sobre este particular, ANTOINE PILLET, (citado por el DR. DAVID RANGEL MEDINA, en la revista de Actas de Derecho Industrial) nos señala que: "La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca". Por otro lado, ALBERT CHAVANNE, también citado por el DR. DAVID RANGEL MEDINA, indica: "Es por referencia al público consumidor como puede saberse si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido éxito y ha sido apreciada por la clientela".

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial expresamente señala en su artículo 90 fracción XV, que:

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

Handwritten initials or signature.



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

0011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 19 -

Por su parte, los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial señalan que:

ARTICULO 6 Bis.-

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, susceptible 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.

ARTICULO 10 Bis.-

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.



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 20 -

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

En consecuencia, la notoriedad de una marca radica en el conocimiento que el público consumidor tiene respecto de la misma, debido a las repercusiones del uso y la publicidad correspondiente tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.

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

Sirven de apoyo a todo lo anterior, las Tesis Jurisprudenciales que a la letra rezan:

* "MARCA .NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS. "Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca.

DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

0012

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 21 -

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



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

5014

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 22 -

la marca notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6º bis y 10º bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal".

Criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos, Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Visible en la página 27 y 28 del Informe de Labores de 1985 Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito.

"MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS FINALIDADES DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA; EL PRIMER USO Y EL REGISTRO, EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS.

Handwritten signature or initials.



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3022

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 23 -

LOS ARTICULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado éste último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: El de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios, idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 24 -

95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día 14 de julio de 1977 se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de 1983; Convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1976. Lo dispuesto por los artículos 6° Bis y 10° Bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque ésta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un caso de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto al origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3011

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 25 -

para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6° Bis y 10° Bis, dicho Tratado Internacional forma parte de la Ley Suprema del País, en términos del artículo 133 Constitucional. En concordancia con los artículos 6° Bis y 10° Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Legislador Mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese Convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal".

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. VISIBLE EN LAS PAGINAS 29, 30, 31 Y 32 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 26 -

Ahora bien, en el presente caso, se resolverá si las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, son conocidas por un amplio sector del país y a nivel internacional como consecuencia de las actividades comerciales y publicitarias que la empresa GIORGIO ARMANI, S.P.A., controladora de la sociedad GA MODEFINE, S.A., ha realizado, esto es, de conformidad con las constancias que obran en el procedimiento que nos ocupa, identificado con la clave interna P.C. 2/97, y que a continuación serán estudiadas:

A nivel Internacional, es indiscutible la notoriedad de las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, tal y como se desprende de la documental pública, consistente en la declaración jurada de Christine Michel, Directora de GA MODEFINE, S.A., de fecha 2 de octubre de 1997, debidamente apostillada, certificada y traducida, misma que contiene diversos anexos, los cuales al ser parte de la documental antes referida, se valoran en igualdad de circunstancias con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal en cita, es decir, se prueba plenamente que, ante la Fedatario que las expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, validándose su contenido con fundamento en el artículo 203 del mismo Ordenamiento Legal, y de lo que se desprende lo siguiente:

En primer lugar, del anexo A podemos observar que la sociedad GA MODEFINE, S.A., de nacionalidad suiza con domicilio fiscal en 1004 Lausanne, 90 Avenue de France, esta controlada por GIORGIO ARMANI HOLDING B.V., con oficina en 1077 ZX Amsterdam, Holanda, la cual es una compañía controlada directamente por GIORGIO ARMANI, S.P.A., de nacionalidad italiana con domicilio en Milán, Vía Borgonuovo 11, Italia. Asimismo, GA MODEFINE, S.A., es la propietaria de todas las marcas comerciales en el mundo de dichas empresas con exclusión de Italia.



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

002

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 27 -

Ahora bien, del anexo B, se desprende que el SR. GIORGIO ARMANI, es un reconocido y prestigiado diseñador de moda, conforme a los datos que arroja su Curriculum Vitae y algunos de los artículos periodísticos que se refieren a las diferentes líneas de moda ARMANI, y las diferentes actividades de GIORGIO ARMANI, como diseñador de moda, lo cual se encuentra respaldado por un cúmulo de condecoraciones, premios y reconocimientos a nivel mundial, otorgados a dicha personalidad, los cuales obran en los anexos C, D y E, al igual que las reuniones y conferencias internacionales en las que ha participado (anexo M).

A lo anterior, se agrega la película MADE IN MILAN dirigida por el Sr. Martín Scorsese, que demuestra las actividades de GIORGIO ARMANI y que obra como anexo F.

GIORGIO ARMANI, ha diseñado los uniformes de los equipos nacionales Italianos e Inglés de football, tal y como se puede observar en los anexos G1 y G2; igualmente, ha diseñado el uniforme de Alitalia, línea aérea nacional de Italia (anexo H).

Igualmente, GIORGIO ARMANI, ha diseñado el vestuario de múltiples personalidades del mundo artístico, deportivo entre otros, y ha sido el creador del vestuario de distintas películas internacionales, en las que los actores principales han vestido ropa ARMANI (anexo I y L):

En el mismo sentido, es factible señalar que el éxito de la marca GIORGIO ARMANI y ARMANI, se debe a la vasta publicidad en el ámbito mundial en revistas, periódicos, folletos, anuncios publicitarios, carteles, etc., en los que

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 28 -

se comercializan sus productos, tal y como se puede observar en los anexos N, O, P, R, S y T.

Ahora bien, cabe señalar que en nuestro país y conforme a los datos obtenidos en el sistema de marcas de este Instituto, se observa que las denominaciones GIORGIO ARMANI y ARMANI, poseen un promedio de 13 registros marcarios, los cuales se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales, y 5 marcas en trámite de registro.

También resulta importante destacar que de los anexos X e Y que acompañan a la referida documental pública consistente en la declaración jurada de la Sra. Christine Michel, a la que nos hemos referido en párrafos anteriores, se desprende un listado de las marcas GIORGIO ARMANI, propiedad de GA MODEFINE, S.A., en México, y un listado de distribuidores en México de los productos que ostentan la marca GIORGIO ARMANI y ARMANI.

Aunado a lo anterior, por escrito de fecha 17 de abril de 1998, bajo el registro de entrada número 1487, el Lic. Miguel A. Esteva, en representación de la sociedad suiza GA MODEFINE, S.A., ofreció como prueba la visita de inspección que se efectuó el día 23 de abril de 1998, en el establecimiento ubicado en la Calle de Presidente Mársaryk No. 436, Col. Polanco, C.P. 11560, en México, D.F., en cumplimiento a la comisión que fue conferida por oficio número 1056, de fecha 22 del mismo mes y año, la cual hace prueba plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, de los hechos asentados en el Acta Administrativa levantada con motivo de la visita de inspección, en la que se dio fe de los siguientes hechos:

DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3022

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 29 -

A) Que en la parte exterior del establecimiento comercial visitado, se encuentra a la vista del público, el nombre de GIORGIO ARMANI, anexándose una fotografía del establecimiento visitado.

B) Moda Temática, S.A. de C.V., es la propietaria del establecimiento visitado, conforme a lo señalado por la escritura pública número 67445, de fecha 26 de julio de 1994 que contiene la constitución de dicha sociedad y el alta de Hacienda, de fecha 7 de diciembre de 1995 con el RFC MITE9407263C4. El giro de la negociación visitada es comercial y se dedican a la compra-venta, importación y exportación de ropa, bolsas, zapatos y accesorios con la marca GIORGIO ARMANI de origen italiano tal y como se puede observar de los pedimentos de importación que se anexaron a dicha acta junto con la escritura pública y el alta de hacienda referidos.

C) Que los productos referidos en el párrafo anterior, son de origen italiano y que las marcas que ostentan los mismos son GIORGIO ARMANI y MANI, que son las únicas que se venden en el establecimiento visitado.

D) Que Moda Temática, S.A. de C.V., opera desde el 7 de diciembre de 1995, según lo establecido en el alta de hacienda y que el volumen aproximado de ventas de los productos que ostentan la denominación GIORGIO ARMANI es:

ANO.	CANTIDAD.
1995.	\$ 1,584,714.
1995.	\$ 15,882,969.
1997.	\$ 21,203,883.
1998 A LA FECHA.	\$ 4,731,843.09



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

0014

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 30 -

E) Que en el domicilio visitado existe papelería, facturas, revistas, folietos y catálogos en relación a la marca GIORGIO ARMANI, y se anexaron a la presente acta:

- Una hoja y un sobre membreteado.
- Una fotografía de la entrada del establecimiento visitado.
- Siete revistas "Bazar" México de los años 1995 a 1998, en las que aparecen anuncios publicitarios de GIORGIO ARMANI MEXICO.
- Una factura cancelada.
- Seis catálogos, cuatro de GIORGIO ARMANI, y dos de "Los Grandes Placeres".
- Copias de periódicos, copias de pedimentos de importación.
- Una relación de gastos publicitarios.

F) Que los gastos para la publicidad masiva en México de la marca GIORGIO ARMANI, fue de:

ANO.	CANTIDAD.
1995.	\$ 1,003,310.99
1997.	\$ 1,297,645.76
1998 A LA FECHA.	\$ 444,710.57

Por todo lo expuesto, se concluye que la denominación GIORGIO ARMANI y ARMANI, son notoriamente conocidas en nuestro país tal y como se demuestra con las probanzas ofrecidas por la empresa GA MODEFINE, S.A.,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

3041

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 31 -

controlada por la empresa GIORGIO ARMANI, S.P.A., de las que se advierte que efectivamente un sector determinado del público así como los círculos comerciales del país conocen dichas marcas como consecuencia de las actividades comerciales en el mismo, así como de la promoción y publicidad efectuada para tal efecto.

Sin embargo, y no obstante lo anterior, esta Autoridad mediante la presente resolución limita y reconoce la notoriedad en México de las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, única y exclusivamente para los productos y servicios pertenecientes a las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios vigente a la fecha:

CLASE 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

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

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería; tenedores y cucharas; amas blancas y maquinillas de afeitarse.

CLASE 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadoras; extintores.



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

- 32 -

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

CLASE 14: Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidas en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

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

CLASE 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18: Cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidas en estas clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas sombrillas y vastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 20: Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otra clase de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza;

EXISTE CON
FALLA DE ORIGEN



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

501

- 33 -

viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

CLASE 22: Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23: Hilos para uso textil.

CLASE 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26: Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27: Alfombras, felpudos, esteraz, linoléum y otros revestimientos de suelos; tapicerías; murales que no sean de materias textiles.

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

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

CLASE 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).

CLASE 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerrillas.

DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

3012

- 34 -

CLASE 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

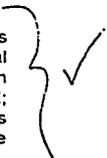
CLASE 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40: Tratamiento de materiales.

CLASE 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas o culturales.

CLASE 42: Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otras partes.

Lo anterior para el efecto de evitar la solicitud por parte de personas físicas o morales ajenas, a excepción del titular de las marcas GIORGIO ARMANI Y ARMANI en México, de obtener el registro de denominaciones y los diseños que pudieran ser iguales o semejantes en grado de confusión a las citadas marcas notorias, para amparar productos o servicios correspondientes a las clases mencionadas.

Finalmente, resulta importante manifestar que las denominaciones EMPORIO ARMANI, GIO DE GIORGIO ARMANI y A/X ARMANI EXCHANGE, al contener las denominaciones notorias GIORGIO ARMANI y ARMANI, quedarán amparadas como marcas accesorias bajo el paraguas de esta notoriedad; siempre y cuando su titular sea G.A. MODEFINE, S.A., conforme a los términos descritos en la presente resolución, única y exclusivamente en las clases que se han especificado en la misma. 



DIRECCION GENERAL.
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

6021

- 35 -

Asimismo, se le informa que de conformidad con el numeral 185 de la Ley de la Propiedad Industrial, los expedientes estarán abiertos para cualquier tipo de consulta.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6° fracciones IV y XXII y 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS del Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta Materia; 1°, 3° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 2°, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1°, 3° y 5° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 1°, 3° y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993, y los artículos 1°, 2° y 5° inciso "a", del Acuerdo que Delega Facultades a los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en la referida fuente el 5 de diciembre de 1994, es de resolverse y se resuelve:

- I.- Se declaran notoriamente conocidas en México las marcas GIORGIO ARMANI y ARMANI, así como las demás marcas que contengan estos vocablos y cuyo titular sea G.A. MODEFINE, S.A., para los efectos legales a que haya lugar, en los términos descritos en la presente resolución única y exclusivamente en las clases que se han especificado en la misma.

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial



DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE MARCAS.
DIRECCION DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..

GIORGIO ARMANI.
ARMANI.

381

- 36 -

- II.- Publíquese a costa de la promovente, en el Diario Oficial de la Federación.

- III.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL.

LIC. JORGE AMIGO CASTAÑEDA.

EL DIRECTOR DE PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LIC. OSCAR F. DE LA TORRE JARA.

EL DIRECTOR DE MARCAS.

LIC. RICARDO GARCÍA ROJAS.

LMM.