



Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Derecho

**Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en
materia de Marcas**

TESIS

Que para obtener el Título de Licenciado en Derecho

Presentan: **Carlos Hale Palacios,**

Paula Zenizo López, y

Mario Reyes Retana Popovich

Dirigida por: **Lic. Salvador García Alcocer**

Centro Universitario, Querétaro, Octubre de 2001

No Adq. H65973

No. Título TS.

Clas. D348.2

H163r

INDICE.

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO 1. ANTECEDENTES.	
ANTECEDENTES HISTÓRICOS	5
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN EL MUNDO	6
ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MÉXICO	16
ETAPA PRECORTESIANA	17
REGLAMENTACIÓN DE LAS MARCAS EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA	19
EL DERECHO SOBRE MARCAS EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE	22
CÓDIGO CIVIL DE 1870	25
CÓDIGO DE COMERCIO DEL 15 DE ABRIL DE 1884	27
LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903	31
LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 20 DE JUNIO DE 1928	33
LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942	35
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976	35
PRINCIPALES INNOVACIONES	37
EN MATERIA DE INVENCIONES	37
INNOVACIONES EN MATERIA DE MARCAS	38
CAPITULO 2. LEGISLACIÓN ACTUAL.	
INTRODUCCIÓN	42
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	44

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	45
FIGURAS QUE CONTEMPLA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	45
SIGNOS DISTINTIVOS	45
MARCAS	47
PRINCIPALES IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA	51
TRAMITACIÓN DE MARCAS (APLICABLE A AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES)	70
LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS	72
PÉRDIDA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	77
NULIDAD	78
NULIDAD DE MARCAS	79
CADUCIDAD	89
CADUCIDAD DE MARCAS	89
CANCELACION DE MARCAS	93
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS	95
CREACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	97
SE DEFINE LA NOTORIEDAD DE MARCAS	100
USO DE LAS MARCAS	102
REGULACIÓN INTERNACIONAL	104
CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (CONVENIO DE PARÍS.)	105
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLC)	110
ASPECTOS GENERALES	111

CAPITULO 3. MARCAS NOTORIAS.

DEFINICION	114
ELEMENTOS DE LA MARCA NOTORIA	115
JUSTIFICACION DE LAS MARCAS NOTORIAS	116
COMPARACION DE LA MARCA NOTORIA CON MARCAS INTENSAMENTE USADAS	118
MARCA RENOMBRADA Y MARCA NOTORIA	118
MARCAS NOTORIAS Y MARCAS MUNDIALMENTE CONOCIDAS	119
MARCAS COLECTIVAS, DE GARANTÍA Y NOTORIAS	119
ANTECEDENTES DE LAS MARCAS NOTORIAS	121
IMPORTANCIA DE LA PROTECCION A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS	122
PROBLEMÁTICA EN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS	124
DILUCIÓN	126
REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAS	127
INTERNACIONAL	127
CONVENCIÓN DE PARÍS	127
ACUERDO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)	129
ACUERDO DE CARTAGENA	130
CRITERIOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)	139
PRACTICAS INTERNACIONALES	149
REGULACION EN MEXICO	150
JURISPRUDENCIA	152

PRACTICAS EN MEXICO	158
FACTORES Y CRITERIOS QUE DETERMINAN LA NOTOTIEDAD DE UNA MARCA	160
CAPITULO 4. PROPUESTAS.	
APLICACIÓN DE CRITERIOS INTERNACIONALES EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	162
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	166
CONCLUSIONES	171
BIBLIOGRAFIA	174

INTRODUCCIÓN.

Las marcas son signos distintivos que por las cualidades especiales de sus productos o servicios, distinguen productos o servicios de otros de su misma especie, que al ser registrados, garantizan al propietario el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas.

La protección de una marca puede ser en una o varias clases, dependiendo de la actividad o servicio para la que fue creada. Sin embargo, cuando una marca ha alcanzado cierto prestigio, cierto alcance publicitario y cierta fuerza económica, se vuelve en una **MARCA NOTORIA** y queda por lo tanto, protegida en todos los ámbitos de la propiedad industrial, incluso a nivel internacional, de tal forma que las marcas notorias no sean usadas o apropiadas por empresas que no guardan relación con los orígenes de la marca.

La principal finalidad de este trabajo es resaltar la importancia de las marcas notorias en el mundo jurídico de la propiedad industrial, ya en la actualidad, a la notoriedad de una marca no se le da la importancia que realmente tiene, y

cuando una marca alcanza el grado de notoria, es porque en una realidad económica, social, cultural y jurídica, ya tiene una fuerza tal que permite tener un mercado abierto y accesible para aquél que es dueño de ella, lo que se traduce solamente en derechos patrimoniales de alta estima que no pueden quedar vulnerables, desprotegidas.

“Proteger legalmente una marca notoria obedecía a la necesidad de preservar un activo intangible de altísima estima. En este momento, gozar de una protección legal de este tipo, es en si misma una ventaja competitiva sustentable”¹.

La actual Ley de Propiedad Industrial de nuestro país, aun no establece ni criterios para definir la notoriedad de una marca, ni sistemas para que sea declarada una marca como notoriamente conocida, lo cual nos ha llevado al tema de esta tesis, ya que, si bien, aun no existen dichas situaciones en la ley, es de gran importancia que dichos criterios y procedimientos, sean incluidos dentro de los de la ley de propiedad industrial, ya que como bien sabemos, muchos consumimos diversos productos y alquilamos ciertos servicios gracias a la seguridad y el valor que de ellos una marca representa.

¹ Jalife Daher Mauricio, “Sigue avanzando la protección de marcas notorias”, <http://legal.infosel.com/Legal/EnLinea/Columnas/articulo/16default.asp>.

Por lo que antecede, consideramos de vital importancia iniciar este trabajo con un profundo estudio de las marcas en el marco jurídico de la propiedad industrial vigente, con la finalidad de conocer la importancia que reflejan en el mundo jurídico de la actualidad esta figura.

Nuestro estudio inicia analizando lo relacionado con la evolución histórica de las figuras que contempla la propiedad industrial, primordialmente en lo que se refiere a las marcas, por lo cual se resalta el aspecto jurídico de las mismas, mencionando primero los antecedentes más remotos en diferentes países y posteriormente lo referente a los antecedentes nacionales, así como las diferentes leyes que han regulado la materia marcaria desde la época precortesiana hasta el año de 1991 cuando se abrogó la ley de invenciones y marcas de 1976.

Posteriormente se llevará a cabo un estudio jurídico de la actual la ley de la propiedad industrial, destacando sus principales innovaciones en materia de marcas en relación con las diversas legislaciones que anteriormente eran aplicables al caso en concreto.

Una vez concluido el anterior estudio, abordaremos lo relacionado con los signos distintivos, haciendo hincapié en lo relativo a las marcas, así como las funciones y finalidades que justifican la protección jurídica de las mismas.

No se puede dejar a un lado un análisis detallado del proceso que se sigue para obtener el registro de las marcas, así como los requisitos que debén de satisfacerse para mantener la vigencia de sus registros

Posteriormente se destacaran los procedimientos administrativos que la Ley de Ley de Propiedad Industrial contempla, para la nulidad, infracciones, caducidad y cancelación de dichos registros marcarios.

Finalmente entraremos en materia de las marcas notorias, destacando su definición, así como el renombre que les otorga la legislación vigente.

Cabe mencionar que esta es la materia fundamental de nuestro trabajo, ya que una vez hecho el estudio de dicha figura jurídica, procederemos a destacar nuestra propuesta para que la Ley de Propiedad Industrial contemple tanto los criterios de definición de notoriedad de una marca, como un sistema de registro para las marcas notorias, basado en su impacto comercial y económico, a lo cual esperamos que dichas propuestas sean de gran utilidad para los practicantes de esta materia, como también para el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPITULO 1.

ANTECEDENTES.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En este capítulo estudiaremos los antecedentes históricos tanto de los signos distintivos en general, destacándose dentro de éstos las marcas, como los relacionados con las invenciones. Sin embargo, toda vez que desde los tiempos más remotos son precisamente las marcas las que se han destacado más en la historia, es que debemos considerarlas como el principal antecedente histórico de la materia en general, y por lo tanto es a ellas quienes nos referiremos constantemente en éste capítulo haciendo simples alusiones a las otras figuras de la Propiedad Industrial.

En vista de lo que antecede este capítulo se divide en:

I. Antecedentes Históricos en el Mundo

II. Antecedentes Históricos en México

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN EL MUNDO.

Con el propósito de facilitar el estudio los Antecedentes Históricos de las marcas en el mundo, procederemos a dividir este inciso de Antecedentes Históricos de las marcas en el mundo por épocas de la historia en tres partes a saber:

a) Edad Antigua.

b) Edad Media.

c) Siglo XIX.

1.1.1. EDAD ANTIGUA.

Puede decirse que los estudios que sobre las marcas se han realizado desde un punto de vista sistemático son recientes, ya que datan de principios de nuestro siglo, tal y como lo afirma P.C. Breuer Moreno ².

Las marcas de fábrica fueron empleadas desde tiempos remotos, no obstante, el derecho sobre ellas, tal cuál hoy se organiza, difiere bastante del que existió hasta después que desapareciera el régimen de las

² P.C. Breuer Moreno, TRATADO DE MARCAS Y DE COMERCIO, Editorial Robis, 1946, 2ª Edición, pág. 3.

corporaciones, ya que, debido a los diversos cambios que se sufrieron durante el siglo VIII por la organización industrial, fueron originando su forma presente y una amplia legislación, la cuál fue objeto de diversas modificaciones durante el siglo pasado.

Para mejor comprensión de lo antes mencionado, es de gran utilidad hacer referencia a la evolución de la marcas y sus antecedentes; así nos encontramos con que antiguamente no se podía establecer una diferencia clara entre marcas de fábrica y de comercio, debido a que no existía distinción entre una y otra dadas las características de la época, sino que se hablaba únicamente de marcas en general. Así nos encontramos con que en la Edad de Piedra las marcas ya se usaban como un signo de propiedad, aplicándose para marcar al ganado, herramientas, y demás posesiones, determinándose de esta manera la propiedad de los mismos. Se pueden mencionar innumerables ejemplos como "los primeros vasos de barro conocidos que datan más de cinco mil años, los cuáles tienen en un sitio variable una figura geométrica que representa la marca, hecho esto a manera de defensa de la propiedad sobre el producto".³

Se puede decir que los primeros pobladores fueron aquellos que dejaron su huella precisamente a través de las marcas, ya que se ha podido constatar

³ Mendieta R., Sonia; "REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTÍSTICA", enero-junio 1963, número uno, pág.

que en diversas cuevas del suroeste de Europa se han hallado murales con bisontes pintados y marcados en los muslos, y sobre los pisos de estas cuevas fragmentos de cuerno de venado con marcas similares a las ya mencionadas.

Posteriormente los primeros pobladores dejaron de tener una vida nómada pasando a llevar el sistema de vida sedentaria, formando de ésta manera comunidades agrícolas, y estos usaron las marcas para establecer límites, después para diferenciar sus casas de las demás mismas que fueron utilizadas mas tarde por las personas que se dedicaban a la actividad comercial.

Es entonces, muy claro el hecho que desde la antigüedad se encontraba bastante extendido el uso de las marcas, pero siempre con la característica particular que denotaba un signo de propiedad, así como podemos ver, que, en Egipto se marcaban las herramientas y las piedras que se usaban en la construcción. En Creta, en el palacio del Rey Cosos del período minoano, se encontraron muchísimas marcas usadas especialmente en las piedras, éstas explicaban qué sustancia contenían y la cantidad, siendo que otras daban el nombre del productor e indicaciones de origen, utilizándose, por ejemplo el término PRODUCTO DOMESTICO, pudiendo deducirse de esto, ya que entre los Cretenses se deja ver una pequeña tendencia a crear una marca comercial o de fábrica como las que se usan en la actualidad.

De igual manera, desde tiempos remotos encontramos como antecedente de las invenciones el desarrollo de armas y herramientas, tanto para defensa del hombre contra las bestias, como para la obtención de alimento y techo.

Por su parte en Grecia se acostumbraba marcar la alfarería en diferentes maneras, debido a esto ya se conocían las marcas del alfarero, del pintor y las marcas oficiales; teniendo entre otras la de un cuadrado dentro del cual había una leyenda uniforme que además contenía el mes, el nombre del productor; también había otras representadas con figuras, tales como, anclas, delfines, arpas, peces, figuras de dioses y héroes, etc.; además existían otras que se imprimían en las ánforas para exportar el famoso vino de Thasos, las cuales llevaban en cada asa DETHASOS que era la indicación de la procedencia el productor, así como el nombre del fabricante, con lo cuál se podría identificar claramente dicho producto".⁴

Encontramos también en Roma referencias al uso de marcas en los productos, en medicinas, perfumería, ungüentos, vinos, quesos, ornamentos de bronce y plomo, vasos de cristal, etc.⁵

⁴ Idem, Pág. 68.

⁵ Ide

A pesar de la extensión del uso de las marcas entre romanos, se desconoce si había normas jurídicas especiales para reconocer y proteger el derecho sobre las marcas, aunque el maestro Kohler menciona que aquél que usurpaba un nombre era condenado por la "Lex Cornelia" o la "Actio Injuriarum" o "Actio Doli". Lo mismo se aplicaba a quien adoptaba falsos signos con la intención de fraude, pero no se aclara si la sanción se imponía por la violación de los otros distintivos, en cuanto a la confusión que se podría causar entre los productos y dificultar su reconocimiento de las propiedades respectivas de las marcas de fábrica particulares, o bien la confusión que se podría causar respecto de la concurrencia desleal que significaba la usurpación de la clientela, de donde se concluye que aún cuando estas leyes no eran lo suficientemente claras y explícitas en relación con la materia, ya se tenían la idea de cierta protección al titular de una marca, dependiendo dicha protección de la interpretación que de la ley se hiciera según la época.

Posteriormente viene la disolución del Imperio Romano en el siglo VI, surgiendo así la edad del oscurantismo que va a durar hasta el siglo XI, desapareciendo de una forma misteriosa las marcas de la alfarería con excepción de las hojas de las espadas, encontrándose aparte de éstas un anillo de oro en Lancanshire con la inscripción de "A thred me posee y Eared me hizo", teniendo como signo distintivo tanto el nombre del fabricante como el de su dueño.

Otros signos distintivos como lo pueden ser nombres comerciales y avisos comerciales no eran propiamente reconocidos, ya que éstas figuras son propias de la modernidad.

1.1.2. EDAD MEDIA.

No va a ser sino hasta la Edad Media cuando va a surgir de nuevo con bastante fuerza el uso de las marcas, teniendo como consecuencia la necesidad de una reglamentación de las mismas, encontrándose así los primeros estudios a principio del siglo XIV, y alcanzando gran auge en el siglo XV y siguientes, reglamentaciones que se han podido localizar en algunos manuscritos, libros de cuenta y trabajos de impresión, a través de los cuáles ya se identificaban al propietario de las mercaderías; como ejemplo de lo antes citado se puede señalar un estatuto de Eduardo I de Inglaterra en el año de 1300 que va a reglamentar el uso obligatorio de las marcas en todos los objetos de plata.

En 1418 el consejo de Hamburgo reclama en Doortrecht la entrega de unos barcos con su carga pertenecientes a los comerciantes hamburgueses, haciéndose valer en el pedido las marcas de cuarenta y tres comerciantes.⁶
En los libros de Danzic de 1420 menciona las marcas de comerciantes en

Inglaterra, Ámsterdam, Génova y otro que aparece en Amberes en 1556 tiene las marcas usadas en Génova y otro que aparece en Amberes en 1556 tienen las marcas usadas en Génova y Venecia; en 1492 se emite un estatuto por Eduardo VIII para los objetos de plata y en 1739 para el uso de marcas en la joyería.⁷

Es de notarse que en Francia las telas llevaban cinco marcas a saber:

- La ^a del tejedor.
- La del teñidor.
- La del inspector del gremio.
- La del mayorista.
- En algunos casos la del fabricante real.

Unidas a las marcas individuales de fábrica se encontraban las marcas colectivas, que eran aquellas que, iban adoptando los diversos gremios para competir entre sí. Una de las funciones de la marca era la de servir como un arma de competencia, ya que, para poder llevar a cabo la misma, era necesario probar que la fabricación de los productos había sido apegada a los reglamentos que dictaba la corporación.

⁶ P.C. Breuer Moreno, op. cit., pág. 8

⁷ Mendieta R., Sonia, op. cit., pág. 69.

Tanto la marca individual como la colectiva, se usaban de manera simultánea, siendo la primera la que cada fabricante aportaba al presentar en la corporación, y la segunda la de la corporación. La marca colectiva iba a garantizar la fabricación del producto según las reglas de la corporación y la individual, tanto el origen como la procedencia de la mercancía, o sea, el fabricante en sí.

Podemos ver que en la Edad Media ya se vislumbraba una protección reglamentada y por lo tanto legal de las marcas, tanto a favor del comerciante o fabricante como del consumidor, contra los usurpadores de marcas. A manera de ejemplo de esto tenemos, los estatutos de mercaderes de la ciudad de Cremona los cuáles prohibían de manera expresa el uso de la marca de otro mercader sin que éste último tuviere licencia para ello, o bien, que se hiciera una marca semejante y por lo tanto confusa a la de otro comerciante, por lo que todo mercader que violara la citada disposición se hacía acreedor de una multa, ingresando parte de la misma en LA MERCADERIA DE CREMONIA y otra parte se entregaba al afectado, a manera de indemnización por el daño causado.

1.1.3. SIGLO XIX.

Como todos sabemos en los principios del siglo XIX se manifestó un gran cambio en el mundo comercial, ya que, al aparecer la máquina de vapor,

permitió la construcción de motores y maquinarias. Así es como surge el ferrocarril como un medio de transporte que revolucionaría el mundo, ya que, de esta manera, se acortaron las distancias, y el aumento en la población uniría más a las ciudades, haciéndose más fáciles las vías de comunicación.

Estos son precisamente los primeros antecedentes más destacables en materia de invenciones, ya que la creación de éste tipo de máquinas como el ferrocarril, máquina de vapor, etc... forzaron a que a los creadores de éstas se les otorgara una protección adecuada. Además, es en esta época donde se destaca que los países que mejor protegieron a sus inventores, alcanzaron un mayor desarrollo, el cuál ha redundado en su beneficio hasta nuestros días.

Si bien en esta época la protección que tenían los inventores era la capacidad económica ya que era altamente costoso y lleva mucho tiempo imitar un invento, es aquí donde se encuentran los primeros orígenes de las invenciones y la necesidad de protegerlas y regularlas.

Paralelamente se puede decir que en ésta época se fue desarrollando la ciencia del Derecho Marcario para estar acorde con el dinamismo social.

En una de las obras del maestro P.C. Breuer Moreno se menciona que seguramente fué en Francia donde se iniciaron y tuvieron mayor relevancia

los estudios sobre marcas, ya que, apenas dictada la ley de marcas del 28 de julio de 1824, aparecieron los primeros comentarios, mismos que, tiempo después iban a influir en el perfeccionamiento de la misma. Como ejemplo se puede citar a Gastambide, que en el año de 1837 publicó su *Traité thorique et pratique de la contrefaçon en tous genres*, el cuál trató de equiparar la marca de fábrica a los título de renta. Después vino Rendu, que en el año de 1859 publicó una obra denominada *Traité pratique des marques de fabrique et de comerce*, la cuál estaba reducida a simple comentario de cada uno de los artículos de la ley. Mas adelante J.P. Prud'homme, en su libro *Les majorats litteraires*, hizo un intento de justificar el derecho sobre la marca sosteniendo la existencia de un contrato entre su titular y la sociedad, diciendo que la adopción de la marca implicaría una prestación de servicios a la sociedad, y su protección traería consigo la recompensa.⁸

Otro tratadista francés que tiene gran relevancia es Eugene Pouillet, quien en el año de 1875 publicó un estudio sobre el derecho de marcas tomando un criterio distinto de los anteriores.

Realizando un trabajo de conjunto, el tratadista francés Eugene Pouillet, se apartó del sistema del comentario y planeó su obra distribuyendo en forma metódica y ordenada los diferentes aspectos del derecho de marcas, siguiendo el sentado precedente para Aubry y Rau en 1839, cuando éstos

⁸ P.C. Breuner Moreno, *op. cit.*, pág. 4

publicaron su curso de derecho civil; resultando al igual que esta obra fundamental y duradera. La obra de Pouillet ha sido puesta al día por André Tailieffer y Charles Claro, considerándose en la actualidad como el Compendio Francés más completo sobre el Derecho Marcario.

Se puede decir que, esencialmente han sido trabajos franceses y sajones, que han perfeccionado los dos sistemas fundamentales en que se apoyan las actuales legislaciones sobre marcas, a saber:

-
-
- El declarativo.
- El atributivo.

El primero ha sido seguido fielmente por los países latinos y el segundo por los sajones.

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MÉXICO.

Después de haber realizado una investigación desde un punto de vista internacional, corresponde hacerlo en el ámbito nacional, donde encontraremos que hay una gran similitud tanto en el nacimiento como en la evolución de las marcas e invenciones lo cuál se puede atribuir a la

necesidad inherente de desarrollarse de todas las sociedades, desde luego, cada una con sus características propias.

Para la mejor comprensión de este tema, dividimos los antecedentes nacionales en los siguientes puntos:

- a) Etapa Precortesiana.
- b) Reglamentación de las marcas en la época de la colonia.
- c) El derecho sobre marcas en el México Independiente.
- d) Código Civil de 1870.
- e) Código de Comercio del 15 de abril de 1884.
- f) Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre e 1889.
- g) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.
- h) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928.
- i) Ley de Propiedad Industrial de 1942.
- j) Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

1.2.1. ETAPA PRECORTESIANA.

Dentro de esta etapa nos encontramos que, en lo relativo al derecho de propiedad industrial, ninguna disposición directa o indirecta parece haberse

encontrado, ya que el 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 ⁹, no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados, ni de la represión de la venta de mercancías alteradas, no obstante que la falsificación de medidas si era castigada severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de aquellas.

Lo anteriormente dicho nos puede parecer un tanto dudoso dado el grado de adelanto que las ciencias y las artes alcanzaron entre los indígenas, antes de la conquista de los españoles, como es el caso de la formación matemática del calendario llevado al grado de perfección, así como el conocimiento del curso y posición de los astros, esto independientemente del amplísimo conocimiento que poseían sobre organización política y derecho de gentes, el derecho de las personas, de familia y de propiedad; el derecho penal, el derecho procesal, la administración de justicia, la regulación de actividades comerciales, etc., siendo todos estos aspectos indicadores de la avanzada cultura de los pueblos de la Anáhuac, la cuál ha sido ampliamente reconocida y estudiada por muy diversos historiadores.

⁹ Alba, Carlos H., "ESTUDIO COMPARADO ENTRE EL DERECHO AZTECA Y EL DERECHO POSITIVO MEXICANO", México, 1949, pág. 48.

1.2.2. REGLAMENTACIÓN DE LAS MARCAS EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA.

No es sino hasta la época de la colonia cuando se van a encontrar los primeros datos acerca del uso de las marcas y de disposiciones que atañen a las mismas, aunque se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo, ya que más bien estaban orientadas con la finalidad de que sirvieran como medio para lograr un control sobre el pago de los impuestos o derechos reales.

Nos encontramos pues, con que el emperador Carlos V ordenó por medio de una cédula dictada en Granada el 9 de noviembre de 1526, que sin limitación, tanto indios, negros, como españoles, podían y debían trabajar en las minas como cosa propia, pagando por esto únicamente el quinto real, lo cuál trajo como consecuencia que muy 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 requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época. El auge de tal industria precisó que se tomaran prevenciones legislativas que garantizaran un eficaz control de pago de los derechos reales, como ya se mencionó.

Por lo que se refiere a las marcas que existieron con una finalidad que guarda una relación cercana con la que hoy se les asigna, merecen especial mención los siguientes ordenamientos:

“ORDENANZAS DICTADAS EN LO TOCANTE AL ARTE DE LA PLATERÍA” por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.

“OCTAVA ORDENANZA. El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto real, de parte de los plateros como del vendedor y oficiales reales, es el siguiente: a) Antes de labrar la plata y oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los oficiales reales, para que éstos vean si está quintada y marcada. b) El vendedor, en presencia de dichos oficiales reales las marcará con la marca y señal que para este efecto deban llevar”.

“DECIMO SÉPTIMA ORDENANZA. a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren. b) Que esta marca han de registrarla ante el escribano público del Cabildo de la ciudad de México, y c) Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas”.

“DECIMO OCTAVA ORDENANZA. Que el veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata que no tenga la señal y la marca del artífice que la labró”.¹⁰

Confirmado lo establecido por la ordenanzas de 1638, las ordenanzas del virrey Fuen Clara de 1746, prevenían a través de la “Ordenanza décimo octava, a) que los platerios de oro y plata han de tener marca, señal conocida, que pongan en la piezas que labren, y b) que registren su marca ante el escribano del juez vendedor”¹¹

Se encuentran también otro tipo de marcas que considero importante mencionar como antecedente, aún cuando, no tenían un carácter netamente mercantil y éstas son LAS MARCAS DE FUEGO, sobre las que opina el licenciado David Rangel Medina en una de sus obras que en el siglo XVII se empezaron a usar, que eran hechas en hierro o en bronce calentado al rojo vivo para aplicarlas en las cortes superior e inferior de los libros, en México durante el período de la Colonia Española, dichas marcas 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 cuál se excomulgaba a los que robasen los libros de las bibliotecas.

¹⁰ Anderson, Lawrence “EL ARTE DE LA PLATERÍA EN MÉXICO”, México, Editorial Porrúa, S.A. 1956, pág. 33.

A pesar de la BULA papal antes citada, los libros seguían emigrando de sus estantes, por lo que se hizo necesario buscar un distintivo de la biblioteca a que pertenecían que fuese más eficaz que un simple sello de convento, cosa que podía hacerse desaparecer fácilmente.¹²

Estas marcas pueden ser consideradas como un antecedente inmediato al concepto moderno de la función marcaria, ya que no sólo señalaban procedencia del convento o escuela a que el libro pertenecía, sino también indicaban el origen de su fabricación.

1.2.3. EL DERECHO SOBRE MARCAS EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE.

Se puede decir que la misma situación que se ha venido señalando acerca de la deficiente protección legislativa del derecho sobre la propiedad industrial durante la colonia, prevaleció hasta la última década del siglo XIX, ya que en los años siguientes a la separación política entre México y España, en nuestro país se encuentran únicamente disposiciones aisladas relativas a cuestiones marcarias, las cuáles, desde luego, aún cuando no están contenidas en ley especial no dejan de reflejar la inquietud de nuestros legisladores para reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho

¹¹ Idem, pág. 287

sobre las marcas. Fue un carácter punitivo el que predominó en algunas de dichas disposiciones, en otras, se trata de simples medidas administrativas con fines de garantía especialmente en materia de transporte marítimo de mercancías.

Como se aprecia en las normas legales a que se alude, forman parte ya del código penal o bien del código de comercio que se promulgaron en ese lapso. No es sino hasta el año de 1890 cuando entró en vigor en México el primer cuerpo de disposiciones destinadas especialmente a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos.

Para tener una idea mas clara de lo antes dicho, consideramos necesario asomarnos aunque sea de una manera muy breve al panorama legislativo nacional sobre la materia, para lo cual partiremos del Código de Comercio de México del 16 de mayo de 1854.

Este código fue la primera reglamentación en nuestro país en materia de comercio, conocido también con el nombre de Código de Lares, esto en atención a que fue obra del Don Teodoro Lares, quien fuera ministro de Antonio López de Santana en su último gobierno.

¹² Sala, Rafael, "MARCAS DE FUEGO DE LAS ANTIGUAS BIBLIOTECAS MEXICANAS", México, Editorial Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1925, pág. XII.

Dicho código, aún cuando no hace una reglamentación concreta de la materia marcaría, va a establecer algunos principios que hacen referencia a las marcas en relación con las mercaderías, es decir que aún sin hacer una regulación directa sobre la materia, ya reconoce la existencia de las marcas y la función de éstas en su aspecto esencial como es el distintivo. Como ejemplo de lo anterior se puede citar que entre los requisitos que se establecen para las cartas de porte o conocimiento que puedan exigirse mutuamente la "Designación de Mercaderías, en que se hará la mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos que se contengan" artículo 189 ¹³. Así también se puede señalar que entre los deberes que se fijan al capitán de los buques, en el título que reglamenta el comercio marítimo se encuentra el de llenar tres libros, en uno de los cuáles es llamado de cargamentos, debería "asentarse minuciosamente las mercancías que se carguen, con expresión de la marca", artículo 500 ¹⁴. En el conocimiento que mutuamente deberían entregarse el cargador y el capitán, se tenía que expresar la "calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías" artículo 609 ¹⁵.

Aunque no se contengan en las distintas legislaciones del México independiente antecedentes directos sobre invenciones, al entrar al mundo

¹³ Dublán, Manuel y José María Lozano; "LEGISLACIÓN MEXICANA", México, Imprenta del Comercio, 1873, Tomo VII, núm 4223.

¹⁴ Idem

¹⁵ Idem

a la era Industrial encontramos también en México los primeros antecedentes que se relacionan con estas figuras.

1.2.4. CÓDIGO CIVIL DE 1870.

Como fue dicho anteriormente, durante esta época aún no existía reglamentación alguna sobre el derecho de la propiedad industrial, ni a través del código de comercio, ni de ley especial alguna, por lo que no va ser sino hasta el año de 1870 en que entra en vigor nuestro primer código civil, en que al amparo de las disposiciones del mismo se llegará en la práctica a otorgar una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, haciéndose esto a través de las normas que regulaban la propiedad artística.

Así pues, vemos que los archivos de la época demuestran que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, por medio de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o gravados designados a fungir como marcas; por ejemplo, el fabricante que adoptaba como marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva a la Secretaría de Estado y el Despacho de Justicia e Instrucción Pública, con lo que se daba cumplimiento a lo establecido por los artículos 1349 y 1351, la cual, satisfechos los requisitos

formales del caso, declaraba a favor del solicitante la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo se aplicarán a las mercaderías, con sus correlativos derechos de oposición a terceros.

Debemos destacar que si bien no existe disposición específica sobre invenciones en este Código Civil de 1870 el denominar marcas de fábrica implica el reconocimiento industrial de posibles invenciones, que si bien no se protegen se reconocen como antecedente de éstas figuras.

Es oportuno aclarar que de acuerdo a la propia naturaleza de los bienes cuya reglamentación fue destinada se trató de proteger a las marcas por ampliación desfigurando la propia institución como resultado de la preocupación de los industriales por buscar una protección a esta clase de bienes, ya que se aplicaron las reglas de la propiedad artística para proteger las marcas, consistentes en algo mas que una simple denominación, como es el caso de las marcas emblemáticas.

Dentro del código penal del maestro Martínez de Castro del año de 1871, se establecieron algunos preceptos que fijaban la sanción para el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales, mismos que estuvieron vigentes hasta el año 1903, por revisiones que se hicieron sobre éstos, tanto en el código de comercio de 1884 y 1889, la primera ley de marcas de éste último año.

1.2.5. CÓDIGO DE COMERCIO DEL 15 DE ABRIL DE 1884.

Es posible mencionar a éste código como el que marcó el principio de una reglamentación concreta y definida con relación al tema que nos ocupa, ya que de acuerdo a los principios que contienen sus disposiciones, éstas bien pueden considerarse como el peldaño en nuestro desarrollo histórico legislativo de esta rama del derecho.

Dicha ley, entró en vigor el primero de enero de 1890, cuyas disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, vienen a romper los clásicos moldes legislativos que la ley mercantil y penal precedente contenían en sus códigos respectivos, marcando de esta manera un gran paso en transición entre la reglamentación anterior tan deficiente que recibían las marcas a través del Código de Comercio y del Código Penal, y las posteriores.

Esta ley estaba integrada por diecinueve artículos a través de los cuales se introdujeron disposiciones de importancia que por su contenido reflejan un verdadero empeño en garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general.

Así por ejemplo nos encontramos con que en el artículo 3 de esta legislación se establece que no pueden considerarse como marca la forma, color,

locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral.

Otras notas características que este sistema de protección en las marcas presenta, son las siguientes:

“Artículo 8.- Sólo pueden pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiere hecho uso de ella legalmente”.

“Artículo 9.- La adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtienen en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos”.

“Artículo 10.- La declaración de referencia se hace sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros, quienes podrán presentar oposición al registro dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud. En caso de oposición el registro sólo se llevará a cabo hasta que la autoridad judicial decida a favor de quien está el mejor derecho”.

“Artículo 12.- La duración de la propiedad de las marcas es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por mas de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado”.

Artículo 14.- Es motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales; pero se requiere instancia de parte para ser declarada, precisamente por una autoridad judicial”.¹⁶

Podemos apreciar, a través del enunciado de la ley de los textos extractados de la misma, que no obstante, el nombre oficial de esta ley es el LEY DE MARCAS DE FABRICA, no deja reglamentar lo que concierne a marcas comerciales, ya que al hacer referencia indistintamente al fabricante o al comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas, se entiende claramente que está regulando a ambos tipos de marcas.

Dentro de esta ley, como todo aquello que surge como producto de una necesidad y que por supuesto está sujeto a cambios hasta lograr su

¹⁶ Pallares, Jacinto; “LEGISLACIÓN FEDERAL COMPLEMENTARIA DEL DERECHO CIVIL MEXICANO”, México, Tipografía artística de Ramón F. Riveroll, 1897, págs. 349-352.

perfección, tenía una serie de deficiencias, que se fueron manifestando en el transcurso de los años, paralelamente al progreso industrial.

Esta ley de marcas de fábrica de 1889, tuvo una corta duración, pero sirvió para despertar la inquietud en los legisladores por lo que respecta a esta área del derecho, y así surge posteriormente el decreto del 28 de mayo de 1903, que fijará las bases para legislar sobre propiedad industrial a través del cuál se autoriza al ejecutivo para reformar la legislación vigente, entonces sobre propiedad industrial y señala las bases para tal efecto, al indicar entre otras cosas que ¹⁷ :

a.- Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad.

b.- Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando si fuese necesario las disposiciones del Código Penal.

c.- La traslación del dominio de cualquier propiedad industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse notar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario.

d.- Se publicará un periódico, que con suficiente claridad escriba, represente y enumere, los inventos patentados y las marcas depositadas.

Fue de esta manera como con fundamento en las disposiciones generales de este decreto del congreso, el Presidente de la República expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio que vinieran a sustituir a la Ley de Marcas de Fábricas de 1889.

1.2.6. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.

Dentro de esta ley se pudieron apreciar los avances logrados en relación con la ley anterior, ya que se va a observar claramente que ofrece un mayor alcance en cuanto a la protección de las marcas, lo cuál se desprende del contenido de sus artículos, mismos que aquí comentaremos para una mejor apreciación.

Así pues, vemos que el artículo primero de dicha ley define a lo que es la marca diciendo: "Que es el signo o denominación, característica y peculiar usada por EL INDUSTRIAL, AGRICULTOR O COMERCIANTE en los

artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”¹⁸ y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca”.

El artículo segundo establecía, “que para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca era necesario hacer su registro en la oficina de patentes y marcas”.¹⁹

El artículo tercero establecía, “que dicho registro debería hacerse mediante la solicitud respectiva”²⁰; pudiendo registrar la marca cualquier mexicano o extranjero.

Una aportación más de carácter positivo que tuvo esta ley, se puede decir, que es aquella en la que se encuentra el antecedente más remoto a los requisitos de registrabilidad, ya que de modo expreso prohíbe el registro de aquellos signos que no reúnen los requisitos de capacidad distintiva como los nombre o denominaciones genéricas.

Encontramos como una gran innovación dentro de esta ley que es el reconocer la prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro

¹⁸ Diario Oficial de la Federación, México, 2 de septiembre de 1903.

¹⁹ Idem

²⁰ Idem

de los cuatro meses de haber sido expedida en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos, esto es mencionado dentro del artículo octavo. Además se implantó la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas (artículo noveno).

Podemos ver que esta ley fue hecha con una visión sumamente amplia, tan es así, que se puede considerar en gran parte como la base de la actual reglamentación penal del derecho marcario, merced a las detalladas y completas reglas que contienen sobre penalidad por uso ilegal o falsificación de una marca.

1.2.7. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 20 DE JUNIO DE 1928.

A partir de aquí ya se tienen antecedentes claros de otras figuras de propiedad industrial.

Como casi todas las leyes, ésta trajo cambios, y los más importantes que se produjeron en el cuerpo de ésta en relación con la derogada del 25 de agosto de 1903, se puede decir que son los siguientes:

En cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, se adoptó el sistema mixto atributivo declarativo, ya que además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoció el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. Esto es un verdadero avance con respecto al sistema anterior, que era únicamente declarativo. Obviamente tratándose de invenciones el sistema atributivo era el imperante.

Por primera vez se facultó al Estado a declarar cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas e invenciones para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

De acuerdo con el sistema adoptado, se estableció el examen de novedad como registro previo al registro de una marca; así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados.

En esta ley se consignaron de una manera específica y limitativa las causas por las cuáles el registro de una marca es nulo, conservándose la regla general que aparecía en la ley anterior y según la cuál, la nulidad es

procedente cuando el registro se haya hecho en contravención a las disposiciones de la ley que le dió vida.²¹

1.2.8. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Esta ley nace el 31 de diciembre de 1942, la cuál estuvo en vigor desde el 1° de enero de 1943 hasta el 10 de febrero de 1976, en que se publicó la Ley de Invenciones y Marcas que vino a abrogar, para entrar en vigor a partir del día 11 de febrero de 1976.

Esta ley se caracteriza desde un punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales y a competencia desleal, reuniéndolas en una ley especial, ya que originalmente se encontraban dispersas en diferentes códigos, a saber; el código mercantil, civil y penal.

1.2.9. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

Después de haber estudiado en los apartados anteriores los antecedentes y las diferentes legislaciones que fueron regulando la propiedad industrial en México y en el mundo, encontramos a la Ley de Invenciones y Marcas de

²¹ Diario Oficial de la Federación, 27 de Julio de 1928.

1976, la cuál fue publicada el 10 de febrero e 1976, entrando en vigor un día después de su publicación. Esta ley fue promulgada por el entonces Presidente de la República Luis Echeverría Alvarez. Esta ley tenía amparo constitucional en los artículos 28 y 29 fracción XV, que se refieren a la facultades de la federación para legislar sobre privilegios industriales e invención y de mejoras, y así también, en el artículo 73 fracción X de nuestra Constitución, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre materia comercial.

Después de catorce años de vigencia de las leyes promulgadas el 26 de junio de 1928, sobre patentes de invención, marcas y avisos y nombres comerciales, es necesario ya codificar sus disposiciones, que se encuentran comprendidas íntegramente, como lo hemos expresado en el concepto de propiedad industrial.

Esta ley conserva, en general, los sistemas y principios fundamentales de la leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger en forma adecuada los intereses de los titulares de éstos y los del público, la ley toma en cuenta también los principios universalmente admitidos de la "Convención de Unión de París de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial", a la que México se adhirió el 7 de septiembre de 1903, y a la que en breve nos referiremos.

1.2.9.A. PRINCIPALES INNOVACIONES.

1.2.9.A.1. EN MATERIA DE INVENCIONES.

Se señala con mayor claridad lo que puede ser objeto de patente, y lo que no puede dar materia para su otorgamiento, a fin de evitar controversias dilatadas y trabas indebidas a la industria.

Se reduce el plazo de las patentes de invención a quince años, para ponerlo en relación con el progreso industrial, que en términos cada vez más cortos compensa suficientemente al inventor.

Se suprimen las patentes de perfeccionamiento, ligadas a una patente principal, substituyéndolas por las patentes de mejoras, independientes y autónomas, estableciendo reglas equitativas sobre su explotación, que respetan el derecho del autor de la invención amparada por la patente principal.

Se fijan reglas más detalladas acerca de las consecuencias de la falta de explotación de las patentes y sobre la forma de obtener licencias obligatorias de explotación.

Se crea la figura denominada "certificados de invención", la cuál pretendía que patentes no registradas en nuestro país y que contenían en sí tecnologías de vanguardia, encontrarán fácil protección con mayores requisitos de novedad, pero teniendo como contraprestación el que se otorgaran licencias de explotación a quienes las solicitaran (licencias obligatorias), así, se pretendía que los nacionales pudieran acceder a mejores tecnologías.

Se contempla expresamente la figura de "expropiación de patentes".

1.2.9.A.2. INNOVACIONES EN MATERIA DE MARCAS.

Se determina con cuidado cuáles son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, y cuáles son aquellos que no pueden ser otorgados como tales, por impedirlo consideraciones de orden público.

Se establece la prohibición del registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro país de habla española para evitar que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria del país.

Se establecen, asimismo, reglas más estrictas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados.

Se reduce a cinco años el plazo de vigencia de las marcas para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes.

Se incluyen diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas, y además otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente, estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el público tienen interés en que una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, pueda adquirirlos posteriormente sin necesidad de detenido examen y sin riesgo de confusión. Por el mismo motivo reglamentó el empleo de las marcas por usuarios registrados.

Se establecen reglas sobre caducidad de marcas registradas durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renovadas dentro del plazo de cinco años que al efecto se concede, para dar fin a la confusión que origina el hecho de que conserven su vigencia marcas que no se renuevan. Una de las principales finalidades de las disposiciones relativas a la renovación es la de permitir que se conozca, con solo examinar los registros correspondientes a determinado número de años, cuáles son las que conservan su vigencia, y esta finalidad no ha sido satisfecha con el sistema implantado por las disposiciones transitorias contenida en la Ley de Marcas de 26 de junio de 1928.

También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar como extranjeros, en detrimento del público y del prestigio de la industria nacional; asimismo se establecen sanciones eficaces para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas, registradas o no.

Con relación a la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas, se consignan también diversas reglas para evitar que se disponga

de ellas en forma tal que llegue a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes, en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor.

CAPITULO 2.

LEGISLACIÓN ACTUAL.

2.1. INTRODUCCIÓN.

Una vez estudiado el capítulo relativo a los antecedentes en ésta materia, podemos comprender de mejor manera la legislación actual que la regula, y así lograr el propósito de éste trabajo, que es analizar la ley y sus figuras para proponer algunos cambios que puedan redundar en el beneficio económico del país.

La Ley de Invenciones y Marcas que se analizó en el último apartado del capítulo precedente, reguló la materia desde 1976 hasta el 28 de junio de 1991, día en que entró en vigor la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que publicó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Esta nueva legislación trae consigo una serie de cambios acordes a la modernidad y a la apertura de fronteras que México ha venido practicando primordialmente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y siendo que esta materia está precisamente relacionada de manera importante con el

Comercio Internacional es que hubo la necesidad de adecuarla a los requerimientos de nuestro país, con miras hacia el exterior.

Sin embargo, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial tuvo que ser perfeccionada en corto tiempo, y el 2 de agosto de 1994 se publicaron en el Diario Oficial sendas modificaciones sobre ésta legislación, destacándose dentro de ellas el cambio de denominación, (título) de la misma, para conocerse desde entonces y hasta ahora como Ley de la Propiedad Industrial.

Es de destacar que la Ley de la Propiedad Industrial es efectivamente la misma legislación que la denominada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pero una vez hechas las modificaciones que derogaban sendos artículos de ésta legislación, se modificó también el título de la misma.

Quisiéramos destacar que dentro de la exposición de motivos que hace Carlos Salinas de Gortari en cuanto a la publicación de éstas nuevas disposiciones y que entre otras cambian el título de la legislación, se dice que "las disposiciones relativas a la propiedad industrial protegen y defienden las concepciones o creaciones intelectuales de los inventores, y aún cuando, en el caso de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se está ante verdaderas o propias

creaciones intelectuales, estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo confusiones”²²

2.2. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Insistiendo sobre lo antes mencionado, es decir tomando en consideración el propósito de perfeccionar el marco jurídico de la propiedad industrial después de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y al publicarse la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en junio de 1991, modificándose la misma mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, resultando la hoy conocida Ley de la Propiedad Industrial, se realizaron diversas modificaciones en el marco jurídico que trataremos de esbozar de manera general, sin pretender hacer un resumen de todas y cada una de las modificaciones, al no ser éste precisamente el fin de nuestro trabajo, sino primordialmente destacar la modificaciones más relevantes que nos han traído a una legislación moderna y actual.

²² “LEY DE INVENCIONES Y MARCAS”. México, Ediciones Andrade, 1987. pág. 11.

2.3. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.3.1. FIGURAS QUE CONTEMPLA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La ley de la Propiedad Industrial reconoce distintas figuras de protección precisamente para los derechos de Propiedad Industrial, los cuáles dividimos en tres partes para mejor comprensión.

- 1) Invenciones
- 2) Signos Distintivos
- 3) Secretos Industriales.

2.3.1.A. SIGNOS DISTINTIVOS.

Por su parte, encontramos a los signos distintivos, que son precisamente eso, signos que pretenden distinguir a los productos o servicios a que se aplican de los de su competencia. Si bien debe entenderse que las invenciones pretenden otorgar exclusividad en la explotación de un producto o proceso derivado de la invención de que se trate, los signos distintivos otorgan exclusividad en el uso de los mismos cuando son aplicados a productos o servicios similares.

La legislación de la materia reconoce la existencia de los mismos, la cuál es necesaria para conformar una competencia sana en los mercados, pues no se puede entender sin protección de estas figuras, que pudiera siquiera existir la competencia.

En efecto, la protección que se tiene para los signos distintivos cumple con doble finalidad a saber:

El fabricante o comercializador de los productos, o prestador de los servicios garantiza que sus bienes o servicios serán conocidos por el público en general, por lo que la calidad, precio, publicidad, etc., que imponga sobre los mismos será debidamente reconocida, ganando en el paso del tiempo, el prestigio que para sus productos o servicios ha buscado.

El público consumidor se beneficia de la protección otorgada a los signos distintivos, puesto que sin ella no tendría elementos de distinción para la adquisición de productos o servicios, pues basta imaginar qué sería del mercado si no hubiera elementos de distinción para la compra de productos o servicios, no habría forma de distinguir entre lo bueno y la malo, lo barato y lo caro, lo original y la copia, etc.

Por lo antes dicho, es que la legislación mexicana, como la gran mayoría de los países reconocen diferentes figuras como signos distintivos, las cuáles en nuestro país son:

a. Marcas

- Marcas Colectivas

b. Nombres Comerciales

c. Avisos Comerciales

d. Denominaciones de Origen

2.3.1.a.1. Marcas.

La legislación de la materia en su 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".²³

Es claro que las marcas son precisamente signos que sirven para distinguir unos productos de otros, lo que, como se explicó anteriormente, acarrea grandes ventajas tanto para el elaborador de los productos, al comercializador de los mismos, al prestador de los servicios, así como el público en general, ya que no se puede entender un mundo como el actual, sin la existencia y protección de esta figura.

²³ Idem, pág. 35.

La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere, al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará bien a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, a disminuir su precio, a ser más competitivo, etc.. con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.

Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela y podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marca, esos esfuerzos serían vanos, el público no podría distinguir los buenos productos de los malos.

No me parece atrevido decir que este figura es tal vez la más reconocida por las legislaciones de todo el mundo, en tanto que prácticamente no hay país que pueda dejar a un lado la protección de las mismas, inclusive aquellos países que se denominan de economías cerradas, puesto que sin el reconocimiento de éstas no es posible evitar que se confundan productos y servicios de unos y otros, frustrándose así la posibilidad de desarrollo de los productos que gozan de mejor calidad, precio o condiciones en general.

Como lo hemos visto en el capítulo de antecedentes históricos, la figura de las marcas es la más reconocida desde épocas ancestrales, ya que las mismas acorde a las necesidades históricas han cumplido siempre con el fin de distinguir unos productos o servicios de otros, y las legislaciones de todo el mundo no han hecho mas que recoger la necesidad de protegerlas para continuar el desarrollo de las economías. Por ejemplo, desde tiempos remotos la alfarería se distinguía con marcas que ayudaban a distinguir el lugar de origen del producto, como posteriormente se usaron las marcas en el ganado, precisamente para identificar la propiedad de los animales, y como lo vimos sucesivamente se desarrollaron más y mejores conceptos sobre las marcas, hasta llegar a la actualidad.

Hoy en día no podemos imaginarnos el libre mercado sin un adecuado protección a estos signos distintivos, y tampoco se puede pensar en una protección al consumidor, sin la posibilidad de identificar precisamente aquello que se consume. Imaginemos por un momento grandes corporaciones como lo pueden ser Coca-Cola, Co, o Philipp Morris, LTD, y que por carencia de protección tuvieran que continuar laborando pero sin poder identificarse con sus marcas, es decir que tuvieran que modificar su imagen para poder seguir siendo distintivos contra los demás de su clase o especie. Esto nos lleva a la necesaria conclusión de que, hoy en día, las marcas como COCA COLA® y MARLBORO®, son activos de mayor costo que inclusive todos los demás con que cuentan éstas empresas, sucediendo

lo mismo en cualquier corporación, aunque la relevancia de las mismas será directamente proporcional al propio éxito de la empresa. No debemos olvidar que toda empresa, por grande que sea, algún día fue pequeña, y toda marca por famosa que sea, algún día fue desconocida, por lo que al no predecir el futuro, mas vale a tiempo se protejan los signos distintivos para que, cuando alcancen un valor real cuenten con los elementos jurídicos adecuados de protección.

Regresando a la legislación mexicana sobre ésta figura, es importante destacar que las marcas se clasifican en:

Nominativas.- Consistentes en una denominación.

Innominadas.- Consistentes en una figura o diseño

Mixtas.- Consistentes en una denominación acompañada de un diseño o figura.

Tridimensionales.- Formas plásticas (estáticas) suficientemente distintivas que sirven para distinguir los productos que amparan contra los de su misma clase o especie.

2.3.A.1.2. PRINCIPALES IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Podemos decir que toda marca, ya sea consistente en un nombre, nombre y diseño, envase, etc., es susceptible de registro, pero para que éste efectivamente se obtenga es preciso conocer las prohibiciones que la Ley de la Propiedad Industrial establece al respecto, las cuáles se encuentran en el artículo 90 de la legislación. Es éste trabajo no tenemos la intención de hacer una reproducción textual de la ley de la materia por lo que ahondaremos únicamente en aquellas prohibiciones más comunes, mencionando vagamente las demás que establece el citado precepto.

a. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresas de manera dinámica, aún cuando sean visibles, no serán registrables como marca.

b. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con las marcas, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos, no serán registrables como marca. Esta prohibición de ley es totalmente comprensible en tanto que si se permitiera el registro de marcas que consisten en el nombre técnico o de uso común que se utiliza en las practicas comerciales para designar el producto o servicio, se le estaría otorgando al titular de la marca una ventaja competitiva contra su competencia, puesto que mediante el registro de tales marcas, se prohibiría al mismo tiempo, que la competencia utilice tales términos, figuras o formas, para distinguir a sus productos, y al mismo tiempo, se estaría contradiciendo el propio espíritu de la ley, al dar el carácter de marca registrada a un signo que carece de distintividad. Son muy diversos los intentos que en la práctica, se hacen para lograr registros sobre este tipo de denominaciones, figuras o formas tridimensionales, por lo que debe considerarse desde el inicio de trámite de registro, que no obstante que la autoridad por error, inadvertencia o falta de apreciación otorgara el registro solicitado, el mismo estaría viciado de nulidad, como lo establece la propia legislación y que en el apartado de nulidad

de marca estudiaremos. Además, es de destacar que han existido marcas que, en un momento dado, fueron precisamente signos distintivos que sirvieron para distinguir a los productos o servicios amparados contra los de su misma clase o especie, pero que con el transcurso del tiempo, tales designaciones se convirtieron en la forma usual para reconocerlos en el comercio. Este último caso, es precisamente el que la legislación regula para que opere la cancelación del registro, al cuál también nos avocaremos posteriormente. Ejemplo de lo que ésta fracción establece sería el caso de la denominación "nylon" que fue marca, y posteriormente se convirtió en un término genérico.

c. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial, no serán registrables como marcas. Para ésta prohibición también son aplicables los comentarios vertidos en el inciso anterior, cualquier denominación que sea del dominio público por el simple hecho de carecer de distintividad no podría ser sujeto de registro.

d. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, no se pueden registrar. Esta es una prohibición que se aplica constantemente, dado que son mucho y muy diversos los casos en que las marcas pretenden, de alguna manera, identificarse con los productos o servicios a los que se aplican, supuestamente para lograr mejor penetración en el mercado, pero al igual que la prohibiciones anteriores, es lógico el que la legislación pretenda evitar que denominaciones, figuras o formas que describan al producto o servicio, no puedan ser bloqueadas para su uso exclusivo por persona alguna. No obstante lo anterior es de destacar que no existe disposición alguna que prohíba el registro de marca "evocativas", es decir, que sin describir el producto o servicio, ni ser el término, forma o designación usual, sugieren características o a los productos o servicios en sí, por lo que si bien no es válido describir mediante el registro de marcas, si se puede evocar o sugerir una idea del producto o servicio.

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

f. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Es una causa más que prevé la legislación para negar el registro de una marca. Este impedimento es también ciertamente socorrido, pues en el mismo se cae con frecuencia dada la gran capacidad que en algunos sectores tenemos para burlar las prohibiciones de ley. Basta que se diga que no es registrable alguna denominación por ser descriptiva, o que esta imita a otra, para que el ingenio humano inmediatamente desarrolle alguna marca que, por lo menos a primera vista, no enseñe la prohibición. Como se destacará en el capítulo de nulidad de marcas, no obstante estaría viciado de nulidad. En cuando a esta fracción es también de destacarse, que la prohibición en lo que se refiere a la traducción de idiomas es en cierta forma comprensible, dado que efectivamente si basta que se traduzca por ejemplo la palabra al idioma inglés o francés, para que la misma sea aceptada, estaríamos contradiciendo tanto el espíritu de la ley, como evitando que extranjeros que sea su lengua natal el inglés o francés, utilicen en nuestro país una palabra (descriptiva) que no debió otorgarse en exclusiva. Es nuestro sentir que si bien esta limitación es adecuada, también es cierto que seguramente, un sinnúmero de marcas en idiomas no familiares al nuestro (Alemán, Húngaro, Hebreo, etc) son marcas registradas, y al no tener sentido alguno para la gran mayoría dichos términos, las marcas han logrado penetración justa en el mercado.

g. Las denominaciones que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. La razón que símbolos y designaciones como los anteriormente citados no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que proyectan o representan, misma que se encuentra ligada normalmente a los intereses oficiales e incluso patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalente, por el hecho de que pareciera estar avalado por un símbolo oficial. Resulta importante señalar que si en el precepto señalado se ha indicado la frase "reproduzcan o imiten", implica no solo aquellos que se copie o reproduzca literalmente un símbolo, sino también contempla que sea semejante en grado de confusión, ya que la Ley de la Propiedad Industrial, siempre que utiliza la expresión "imitación", remite al criterio apuntado.

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

inspiran una limitación como la consignada en esta fracción son las mismas que las comentadas respecto de la fracción anterior. Por una parte, permite que ciertos símbolos y elementos representativos de carácter oficial conserven el destino y funciones que les han sido asignados sin menoscabo alguno; y por otro lado, evita que el propio carácter oficial de éstos, al ser asociado a un producto o un servicio, se convierta en un elemento de engaño que influya en la apreciación del consumidor.

i. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. Nuevamente es fácil suponer que las razones que inspiran a ésta fracción son exactamente las dos fracciones antes descritas. Una de las pretensiones que se subrayan en el caso de la presente fracción es la de evitar que el usuario usurpe derechos o privilegios que no le corresponden, mediante el empleo de condecoraciones o medallas que oficialmente son reconocidas, de hecho, éste disposición se vincula con otros ordenamientos, orientados hacia la regulación de la información comercial empleada por los agentes económicos, como en su caso son la Ley Federal de Normalización y Metrología y la Ley Federal de Protección al Consumidor, ésta última, en particular, por lo que hace a las normas reguladoras de la publicidad, las cuáles prohíben el empleo de elementos que orillen al error o la confusión a los destinatarios de la publicidad, ya que

con frecuencia encontramos el caso de empresas que pretendiendo obtener algún respaldo para sus productos o servicios, acuden a la práctica incorrecta por su naturaleza de citar en su publicidad o etiquetas algún premio o reconocimiento del que han sido merecedores, el cuál para el producto o servicio no representa ningún aval oficial de ningún tipo.

j. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar error en cuanto a su procedencia. Existe la muy difundida creencia de que las denominaciones geográficas, en general no son registrables, y resulta inexacto, ya que la restricción se dirige exclusivamente a los casos en que la indicación de procedencia pueda originar confusión o error. La referencia que la disposición contiene respecto de denominaciones geográficas "propias o comunes", tienen la pretensión de contemplar el total de expresiones ya conocidas, ya que existe un gran número de nombres de lugares, regiones o áreas geográficas, que son propiedad privada y por lo tanto, podría pretenderse que por este hecho quedaran fuera del alcance de este supuesto.

Lo mismo ocurre con los mapas, ya que estos son medios geográficos indicativos de ciertos lugares, por lo que si se les conjuga con ciertos

productos o servicios, podrían constituir un medio de engaño al público consumidor.

k. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario. La presente fracción encuentra su razón en la intención de evitar que la confusión que podría generar que un determinado comerciante utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que adicionalmente podría redundar en un menoscabo para los competidores y los propios lugares o poblaciones involucrados. Es muy importante considerar que la restricción registral que se especifica en esta fracción no es, en estricto sentido, la relativa a “denominaciones de origen”, aunque puede decirse que las engloba. Puede afirmarse que todas las denominaciones de origen son nombres de lugares o poblaciones caracterizados por la fabricación de ciertos productos, aunque no todas las denominaciones de ese tipo se encuentran protegidos como denominaciones de origen.

Al respecto es importante mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial define en su artículo 156 como denominación de origen al nombre de una región del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y

cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, debido a factores naturales y humanos.²⁴

I. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento del interesado o, si ha fallecido, en su orden del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado. En este caso consideramos que la razón básica de rechazo por parte del legislador, es la circunstancia de que la marca se encuentra íntimamente vinculada a una persona o empresa. Es evidente que el nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su adopción como marca por un tercero, sin autorización, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo.

Por otro lado, en el caso de personas cuya fama pública representa un importante ventaja comercial, implicaría una conducta injustificada el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio, lo aproveche para su beneficio.

m. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres

²⁴ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones Andrade, 2ª. Edición, Mayo de 1995, pág. 56.

artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente. Esta limitación obedece al hecho de que este tipo de obras y derechos en general, se encuentran regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor, y no se puede comprender que una denominación sea, por un lado un signo distintivo sujeto a registro, y por el otro, una obra intelectual sujeta a un derecho de autor. "Es decir, una " doble protección ", tanto al nivel de la teoría como en el de la práctica, la cuál la doctrina la ha consagrado como "protección acumulada", la cual denota también, de manera gráfica, la opción con que cuenta el titular de un derecho contemplado como objeto de tutela en uno de los campos, para "complementar" o "reforzar" su cobertura mediante formas legales de protección reguladas por el otro ordenamiento."²⁵

n. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componente o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar. Esta causal además de muy solicitada, una especie de soporte para muchas otras aquí mencionadas, ya que en muchos casos se pueden presentar a registro marcas que, bien pueden parecer mapas o denominaciones de lugares, bien pueden parecer descriptivas sin que realmente lo sean, bien pueden parecer

²⁵ COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Jalife, Editorial Mc. Graw Hill, Mayo de 1998, pág. 146.

genéricos sin que esto ocurra, pero finalmente esa confusión es la que se pretende evitar con la inclusión de esta causal. Es de reconocer que si bien ésta es ciertamente justificable, también lo es que la autoridad goza, dada la redacción de la misma, de amplias facultades discrecionales para determinar cuando se genera confusión, pues tal juicio no resulta objetivo, sino que requiere de la apreciación de aquél que dictamina sobre la procedencia del registro planteado.

o. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de las marcas 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. Antes que nada debemos destacar que este impedimento claramente va más allá de proteger los intereses del titular de la marca notoriamente conocida, ya que otorga una protección específica al público en general que pudiera verse confundido al adquirir de terceras personas, productos o servicios que ostentan una marca que, por su reconocimiento nacional o internacional, se presume inmediatamente su calidad y prestigio. Como se destaca de esta limitación al registro de marcas, nuestra legislación otorga una protección “especial” a las marcas que han logrado fama tal, que merecen ser reconocidas como notoriamente conocidas, ya que nadie más podrá registrar esa marca para ningún tipo de producto o servicio, y no es condición que las marcas estén registrada previamente, para que se otorgue la protección aquí mencionada. Si bien es criterio de la autoridad competente el dictar cuando una marca es notoriamente conocida, debemos destacar que la actual ley indica ciertos parámetros para tal determinación, lo cual acompañado de sendos criterios jurisprudenciales y lo dispuesto por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, nos lleva a una determinación mas exacta de la notoriedad. Además, es de destacar que no existe procedimiento específico para que se logre tal determinación, pero la práctica nos ha llevado a que, en casos de tipo contenciosos, en donde se ventile semejante situación, la resolución emitida y en su caso controvertida ante los tribunales

competentes, o bien que quede firme por falta de impugnación, determina la notoriedad de las marcas. Finalmente, es de destacar que la categoría de marca notoria no es eterna, es decir, algún día o en algún momento una marca se convierte en notoriamente conocida, y tal categoría puede perderse en el transcurso del tiempo, ya que una marca que fue famosa al grado de notoria en los años '50, no necesariamente lo sigue siendo ahora, máxime si su titular no continúa con su esfuerzo para mantener el nombre (diseño o figura) de sus productos o servicios, no merece entonces el premio a la protección especial de este tipo de marcas, como si sucede en otros países.

p. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, no se podrá registrar como marca. Esta es también una de las causales más aplicadas en la materia, ya que son muchas las solicitudes de marca que se someten a registro, existiendo otras iguales o similares previamente solicitadas o registradas. Es de destacar que una vez más el criterio de la autoridad debe imponerse para la aplicación de esta causal, ya que será ésta quien determine la similitud en grado de confusión entre dos marcas, por lo que deberá aplicar criterios razonables y congruentes para la adecuada imposición de esta limitante.

Debemos considerar que cuando la autoridad niega el registro de una marca o signo distintivo apelando al contenido antes aludido, es porque existe directamente un tercero que se puede ver afectado con semejante decisión, amén del público consumidor que se confundiría con las marcas si se permitiera su coexistencia. En general, son primordialmente los aspectos fonéticos, visuales, gramaticales y la idea que sugiere la marca, aquellos que deberá considerar la autoridad para determinar la similitud entre estas, así como los productos o servicios a que se aplica, el público al que va dirigido, y el mercado en donde se encuentra el mismo. Es importante destacar que el público en general no tiene porque hacer un examen minucioso para determinar la similitud entre dos signos distintivos, sino que, la primera impresión visual le bastará para adquirir o reconocer un producto o servicio, por lo que será esta primordial para determinar si la solicitud planteada se confunde con la previamente solicitada o registrada.

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

la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado. El supuesto contenido en esta fracción tiene como propósito establecer la base para denegar el registro de una marca cuando los derechos previamente reconocidos descansan en la figura de un nombre comercial.

La legislación de la materia, en su artículo 191 destaca semejante limitación a la antes planteada, para el caso de nombres comerciales, denominaciones o razones sociales que pretendan imitar o simplemente se parezcan a una marca.

Una vez visto todo lo antes mencionado, sabremos cuando es o no registrable un signo distintivo como marca, y de serlo, procederá el registro correspondiente, el cual puede oponerse a cualquier persona que quiera invadirlo, sin limitación mayor que las que a continuación se mencionan:

1. La marca no produce efectos contra terceros que, de buena fe, explotan la misma marca o una similar con anterioridad a la fecha en que la marca registrada fue solicitada, o bien, la fecha de primer uso declarado por el titular de la marca registrada. El derecho a la exclusividad en el registro de una marca se otorga primordialmente a aquel que usa primero la misma, más allá de aquel que la registró primero. De presentarse esta situación, puede inclusive ese tercero, solicitar se anule el registro marcario obtenido para que

el mismo sea otorgado en su favor. La nulidad de marcas será debidamente analizada en páginas posteriores.

2. No se puede oponer el derecho exclusivo a la explotación de una marca contra aquellas personas que las usen, comercialicen, distribuyan, etc., siempre y cuando la introducción de la misma en el comercio se haya hecho lícitamente por el titular del registro o de quien tiene concedido licencia para ello. Este es el caso de las importaciones paralelas, es decir, que el producto que ostenta la marca es legítimo, y se cuenta con el derecho suficiente para explotarlo y junto con él, la marca, sin ser titular de la misma. El reglamento de la ley de la materia, indica qué requisitos se necesitan para que un producto se considere legítimo, a saber:

I. "Que la introducción de los productos al comercio del país de que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada, y

II. Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciataria o sublicenciataria".²⁶

²⁶ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones Andrade, 2ª. Edición, Mayo de 1995, art. 54 págs. 126 y 127

Por su parte, el artículo 55 del mencionado reglamento, nos indica cuando se consideran dos personas del mismo grupo de intereses.

Esta figura es ciertamente novedosa en nuestra legislación, pero dada la apertura comercial en la que estamos inmersos es necesario considerarla, pues cada día son más los casos que deben resolverse respecto de las importaciones paralelas.

3. Finalmente, no puede oponerse el registro de una marca a un tercero si se trata de una persona (física o moral) que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste o a sus establecimientos, siempre que tal uso sea en la forma que esté acostumbrado y que tenga caracteres que lo distingan de su homónimo.

Las marcas deben registrarse indicando el tipo de productos o servicios en los que se pretende imponer la misma, esto es que existe un clasificador oficial que separa caprichosamente los distintos tipos de productos o servicios, para que de ésta manera se pueda identificar la marca precisamente con los productos o servicios para los que se ideó.

Sirva como ejemplo el supuesto caso de desear registrar la marca "Benetton" ®, misma que será aplicada a "vestuario", para lo cuál debemos

registrarla en la clase 25 del clasificador oficial, sin importarnos que pudiera existir otra marca que se denominara también "Benetton" pero que perteneciera a la clase 3, que ampara otros productos como lo son "preparaciones para pulir, desengrasar y raspar", ya que la autoridad procederá a otorgar ambos registros pues las marcas no obstante que sean iguales fonética y gramaticalmente por pertenecer a industrias totalmente distintas nunca podrán ser confundidos en el mercado.

El clasificador oficial que México ha adoptado es el emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, lo que nos deja ver con claridad que la práctica de registrar marcas acorde a una clasificación oficial es internacional.

La vigencia de las marcas es de diez años contados a partir de la fecha en que las mismas fueron solicitadas, y podrán renovarse por periodos iguales indefinidamente, siempre y cuando no se suspenda el uso de las mismas, conforme lo ordena la legislación de la materia, y a cuyo uso nos referiremos al tratar el tema de Caducidad de marcas.

Antes de finalizar el tema de marcas, es de destacar que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 96, distingue las marcas colectivas, siendo estas aquellas que solicitan "las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, para distinguir los

productos o servicios de sus miembros contra los de terceros”²⁷, es decir, la designación de “colectivas” no deriva de su propiedad compartida, la cuál corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociación titular, sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios o integrantes de las mismas.

A manera de ejemplo mencionaremos la marca que distingue a la Barra Mexicana de Abogados, la cuál consiste en la unión caprichosa de las letras BMA®, y ésta al ser una marca colectiva que pertenece propiamente a la Barra Mexicana de Abogados, cualquier agremiado puede en su papelería utilizar la marca para identificar que pertenece a dicha asociación sin que esto le permita a este usuario ser único, pues los demás barristas pueden hacer lo mismo dando esto el carácter de marca colectiva a la indicada.

2.3.1.A.3. TRAMITACIÓN DE MARCAS (APLICABLE A AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES).

El trámite para registrar una marca se sigue ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se inicia mediante la presentación de una solicitud ante dicha autoridad, acompañando el pago de aprovechamientos correspondiente.

²⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones Andrade, 2ª Edición, art. 82, pág. 41.

El solicitante del registro puede ser persona física, persona moral, o bien puede ser solicitada por dos o más personas. Cuando el trámite es iniciado por dos o más personas, se requiere que desde el principio las partes acuerden las reglas sobre el uso, transmisión y licencia, de la marca, es decir, las futuras reglas del juego.

Al igual que en materia de invenciones, nuestra ley de la materia hace reconocimiento expreso de los derechos de prioridad que por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ha acordado México, es decir, que tratándose de una solicitud de marca que haya sido presentada hasta seis meses antes de la promovida en México, gozará de derechos de prioridad ante otras solicitudes que hubieran sido promovidas en ese lapso, es decir, la solicitud mexicana tendrá como fecha legal, aquella que tiene la solicitud extranjera. (hasta seis meses antes, en caso de que la solicitud extranjera sea más antigua, no podrá reclamarse derecho de prioridad alguno).

Una vez recibida la solicitud por la autoridad y habiendo cumplido con las formalidades mínimas para su admisión, se hace un examen de forma, en el cual se verifica que efectivamente se haya dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que la legislación de la materia establece. En caso de

que se requiera aclaración o enmienda alguna, se hará saber al interesado por escrito otorgando plazo suficiente para dar debida respuesta.

Una vez superado el examen de forma, se realiza el examen de fondo, el cual versa sobre el contenido del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y el cuál ya expusimos en todas sus fracciones, y al igual que el examen de forma, cualquier anomalía u observación deberá ser comunicada por escrito a la parte afectada para que esta manifieste en un plazo suficiente, lo que en su derecho convenga.

Superados ambos exámenes y suponiendo que los resultados son positivos, la autoridad debe expedir el Título correspondiente.

2.4. LICENCIAS Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS.

Antes de entrar en materia, es menester hacer algunas reflexiones sobre la materia de contratos, para el mejor entendimiento de este capítulo.

Una definición doctrinaria aceptada de contrato es **“Acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas**

y que produce ciertas consecuencias jurídicas”, la cual es importante reconocer para el entendimiento de las licencias y transmisión de derechos.

Como sabemos, para que un contrato exista (**elementos de existencia**), se requiere de consentimiento (voluntad) de dos o más sujetos, y el objeto que pueda ser materia del contrato. Además, debemos recordar que los contratos también tienen **requisitos de validez**, esto es, que aún existiendo los mismos, si no se cumplen ciertos requisitos de las partes como son, la ausencia de vicios en el consentimiento, la licitud en el objeto, motivo o fin de contrato, y una determinada forma cuando la ley así lo requiera, no serán válidas.

Dicho lo anterior, resulta importante recordar que se entiende por transmisión de derechos cuando el titular de estos derechos, mediante convenio o contrato, otorga la titularidad de estos a un tercero, mientras que se reconoce como licencia la autorización que el titular del derecho otorga a un tercero para usar y/o explotar el mismo, siendo ambos actos jurídicos acordados por vía contractual.

En la materia que ahora estudiamos, debemos entender entonces que los derechos que se pueden transmitir o licenciar, son precisamente los correspondientes a los signos distintivos y las invenciones estudiadas en capítulos anteriores.

La Ley de la Propiedad Industrial regula en sus artículos 62 al 77 lo relativo a este tipo de convenios en materia de inversiones, y del artículo 136 al 150 lo relativo a signos distintivos. De estos preceptos es de destacarse lo anterior.

a. Los derechos de propiedad industrial pueden gravarse, transmitirse o licenciarse, siempre y cuando cumplan con las formalidades que establece la legislación común (elementos de existencia y requisitos de validez)

b. Para que la licencia, transmisión o gravamen surta efectos en contra de terceras personas debe inscribirse el contrato o convenio ante el Instituto Mexicano Propiedad Industrial.

Lo antes mencionado puede sonar simple, pero se debe destacar que conforme a las disposiciones legales aplicables a la materia, por supuesto considerando la Ley de la Propiedad Industrial y la legislación común, nos podemos enfrentar ante tres supuestos:

1. Contrato verbal, que como tal por supuesto no es inscrito. Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, si bien obliga a las partes, no produce efectos contra terceros.

2. Contrato escrito no inscrito. No obstante que se cumple con la formalidad de efectuarse por escrito, de igual forma no surte efectos en contra de terceras personas.

3. Contrato escrito inscrito. Produce efectos entre las partes y terceras personas.

La implicación de “no producir efectos en contra de terceras personas”, en materia de transmisiones es la siguiente:

- Independientemente de haberse cedido los derechos de propiedad industrial, el nuevo titular no puede reclamar la exclusividad de este.
- Las invenciones para mantener su vigencia deben explotarse, y los signos distintivos usarse, por lo que si no se inscribe tal transmisión para efectos de la autoridad el antiguo titular ha dejado de usar o explotar el derecho, por lo que de sustituir tal situación en el transcurso del tiempo, caducarán los derechos correspondientes, tal y como lo indica la ley de la materia y que veremos con posterioridad.
- Por supuesto, el nuevo titular no podrá actuar como dueño ante terceras personas.

Por su parte resulta muy importante destacar que las licencias deben estar inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que produzcan efectos en perjuicio de terceros, lo que implica en una interpretación contraria que la licencia que no sea inscrita produce efectos entre las partes que han celebrado el acto. Es decir, si el licenciante, por ejemplo pretendiera reclamar al licenciatario por la falta de pago de regalías pactadas, éste no podría oponer como excepción la inexistencia de inscripción.

Como lo establece el artículo 137 de la ley de la materia, para inscribir una licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solo se requiere la solicitud correspondiente en los términos establecidos por el Reglamento que regula a ésta Ley.

En materia de licencias, encontramos entonces los siguientes aspectos de relevancia:

1. El licenciatario no podrá ejercer sus derechos como tal ante terceras personas.

2. Si el titular del derecho no usa o explota directamente el derecho, sino que lo hace por vía del licenciatario, el uso que este realice no surtirá efectos a favor del titular, y por tanto, se provocará la caducidad del registro.

2.5. PÉRDIDA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como se ha manifestado en capítulos anteriores los derechos de propiedad industrial que son los registros de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, publicaciones de nombres comerciales y denominaciones de origen si bien sirven a sus titulares para que en el ejercicio de una competencia sana tengan ciertas ventajas sobre su competencia, el mal cuidado de los mismos, la indebida obtención de ésta protección, o la falta de su uso, tiene como consecuencia la posible pérdida de los mismos.

En este capítulo trataremos de destacar de una manera muy general las diferentes formas en que se pueden perder los derechos adquiridos y que hemos analizado hasta ahora, para poder así cerrar adecuadamente este trabajo.

Así las cosas, analizaremos dentro de este capítulo la nulidad, caducidad y cancelación, para culminar con una mención específica al tema de las

infracciones administrativas, que si bien no se refieren directamente a la pérdida de los derechos de propiedad industrial sino al ejercicio de los derechos de propiedad industrial, por ser también materia litigiosa es que los hemos encuadrado dentro de este capítulo.

2.5.1. NULIDAD.

Antes de entrar en materia, debemos entender el concepto de nulidad de actos jurídicos, para la mejor comprensión de esta figura.

La nulidad de actos jurídicos se produce en los actos que han nacido en el mundo jurídico por reunir las condiciones especiales de existencia, pero defectuosos o imperfectos por no reunir los requisitos de validez (capacidad, ausencia de vicios de la voluntad, licitud en el objeto y forma).

Si bien en las diferentes teorías de la nulidad se destaca la presencia de dos tipos de nulidades, (la absoluta y la relativa), en materia de Propiedad Industrial se reconoce solamente la nulidad absoluta, dado que cuando esta se presenta, todos los actos emanados e inherentes al derecho que se anula, se consideran inexistentes, siendo que personalmente considero que la nulidad relativa debería operar en la materia, puesto en ocasiones solamente parte del derecho que se anula, es aquella que debe juzgarse como nula.

2.5.1.A. NULIDAD DE MARCAS.

Este procedimiento es mucho más recurrido, por la simple y sencilla razón de que son mucho más las marcas concedidas y muchos más los intereses involucrados en las marcas, dadas las condiciones económicas del mundo actual.

La Ley de la Propiedad Industrial regula en su artículo 151 las causas que provocan la nulidad de marcas, por lo que destacaremos una a una en el presente trabajo.

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

I. Se haya otorgado en contravención a 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 marca;”

El plazo que la ley otorga para el ejercicio de esta acción es "en cualquier tiempo", es decir, la acción no prescribe.

Antes que nada, debemos destacar que esta "declaración general" respecto de la nulidad de marcas puede ser peligrosa, toda vez que no contiene una discriminación de las disposiciones que pueden fundar la acción intentada.

Como lo expone el licenciado Mauricio Jalife Daher, "debemos preguntarnos entonces, que sucedería si al momento de solicitar el registro de una marca se omite un detalle insignificante como lo puede ser señalar si una marca es nominativa, innominada, tridimensional o mixta, dato que conforme a lo dispuesto por el artículo 113 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial es requerido para el otorgamiento del registro, dado que por no especificarse en esta causal cuáles son las disposiciones de ley que pueden causar o no la nulidad, sería procedente que se declarara la nulidad por este insignificante detalle. La realidad es que la interpretación judicial ha beneficiado afortunadamente a que no se declaren nulidades bajo este tipo de conceptos, pero desafortunadamente ha habido necesidad de litigar por y contra solicitudes de declaración administrativas de nulidad temerarias como la que aquí se propone".²⁸

²⁸ COMERNTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Jalife Daher, Mauricio, Editorial Mc. Graw Hill, 1ª. Edición, 1998., pág. 300.

Primordialmente, para aplicar esta causal de nulidad debemos atender a las disposiciones del artículo 90 de la ley de la materia, ya que generalmente estas serán las disposiciones actuales que pudieran contravenirse para el otorgamiento de un registro.

En consecuencia, no es extraño que una solicitud sea concedida a pesar de que en el procedimiento se pueda haber cometido algún error que pasó inadvertido tanto para el solicitante como para la autoridad, lo que podría acarrear la nulidad del registro, aunque las simples fallas que se hubieran dado en el otorgamiento del mismo pudieran consistir en detalles tan insignificantes como no haber excluido expresamente reserva de leyendas que evidentemente presentaban tal connotación, o no haber acompañado los ejemplares del diseño de la marca en el tamaño exigido.

Pero al mismo tiempo es sumamente importante destacar que si el registro marcario que se pretende anular fue registrado conforme a legislación previa a la actualmente vigente, esta causal deberá ligarse con preceptos de aquella legislación para su adecuada aplicación.

Por lo que toca al segundo párrafo de esta fracción, es la única excepción que expresamente contempla esta causal de nulidad, es de destacar que nuevamente la ley excluye la posibilidad de ejercer esta acción alegando errores en el acreditamiento de personalidad por parte del mandante, ya que

en el pasado, fueron muchos los casos en que registros de marca empleados como base de la acción en contra de evidentes usurpadores, eran nulificados por la vía de reconvención, por haber tenido fallas en el correspondiente documento de carta poder.

La segunda causal de nulidad que la ley identifica es aquella relacionada con el uso previo, la cual destacamos a continuación:

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

.....

II. La Marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró:

.....”²⁹

²⁹ Idem, pág. 55

Esta causal puede ejercitarse hasta tres años después de publicada la marca registrada en Gaceta Oficial. Hay que recordar que todo registro marcario es posteriormente publicado en gaceta oficial, lo cual muchas veces sucede inclusive meses después.

Debemos destacar que esta causal es sumamente recurrida dado que en este supuesto, es donde se confrontan los derechos generados por el uso de la marca contra los derechos constituidos por el registro de otra marca.

Debemos insistir en que el derecho por el uso previo de las marcas es sumamente protegido, tanto en México como en el mundo, ya que son muchas más las marcas que se encuentran en uso que aquellas que se registran, y no sería justo que creadores de marcas por falta de registro, puedan ser sacados del mercado por terceras personas que abusando de esa fama generada para la denominación, y la carencia de registro, compitan deslealmente en el mercado.

Ahora bien, el precepto antes aludido está íntimamente relacionado con el artículo 92 fracción I, que a la letra dice:

“Artículo 92. El registro de una marca no producirá efecto alguno contra;

I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y”.³⁰

Como se puede ver, el precepto ahora citado es ciertamente similar a la causal que se analiza, aunque este pretende, más que regular una causa de nulidad, limitar el derecho proveniente de un registro de marca, contra aquellas personas que de hecho gozan de un mejor derecho sobre la misma, pero que por diferentes circunstancias, no han ejercido la acción de nulidad en contra de la marca que se limita.

De lo anterior, es importante hacer sendas consideraciones:

1. El artículo 92 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial es claramente inconsistente y desafortunado en su redacción, principalmente al referirse a que “el tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día... en cuyo caso deberá tramitar y obtener

³⁰ Idem, pág. 40

previamente la declaración de nulidad de éste”, toda vez que obviamente no se puede coartar el derecho de petición de que goza cualquier persona, máxime si de antemano se dice de buena fe, para solicitar el registro de su marca. Algunos litigantes han querido, en momentos que les es conveniente, interpretar esta disposición como si fuera necesario primero tramitar y obtener la declaración de nulidad de una marca, para después solicitar el registro, olvidando que precisamente la negativa que la autoridad presente para la obtención del registro, es decir, aquel oficio que indique que hay una marca previamente registrada, es lo que dará interés jurídico a ese tercero para iniciar la acción de nulidad correspondiente. Así también se ha querido interpretar en ocasiones, que este precepto se refiere al término de tres años para solicitar la marca que se pretende, siendo por el contrario que el término se refiere a la posibilidad de ejercer la acción de nulidad, tal y como se indica en el artículo 151 de la ley de la materia. Afortunadamente, la autoridad ha hecho adecuada interpretación del precepto en sus resoluciones, por lo que las falsas interpretaciones, derivadas de la desafortunada redacción del precepto, han quedado fuera de lugar.

2. Es también de destacar el conflicto en que se puede incurrir, si de hecho el plazo para ejercitar la acción de nulidad perece, es decir, ese tercero de buena fe no acude en un plazo igual o menor a tres años después de publicada la marca en gacetas oficiales a solicitar la nulidad alegando un mejor derecho por uso previo, y por tanto la causal ya no puede ser

invocada, pero sin embargo, ese tercero si puede continuar el uso de la marca sin que el derecho del titular de la marca pueda afectarlo, permitiéndose así la coexistencia de dos marcas que pueden ser inclusive iguales y aplicarse a productos o servicios iguales, siendo esto contrario a los principios y espíritu de la ley en la materia.

3. Finalmente, nos encontramos bajo esta causal de nulidad en el peligroso caso de otorgar derechos preferentes sobre el uso que se otorgue a las marcas en el extranjero, pudiendo inclusive pasar por encima de los derechos bien ganados de los nacionales o los que ejercen el comercio en nuestro país. Imaginemos a un extranjero que decide no buscar protección de su marca en nuestro país, (las razones pueden ser inclusive por desprecio a nuestro mercado), y al mismo tiempo que efectivamente haya un nacional que desarrolle una marca "similar" en desconocimiento de la marca extranjera, y que una vez puesta en el comercio, habiendo ganado un lugar y prestigio, por ese derecho conferido al uso en el extranjero, se puede anular el registro nacional y por tanto afectar seriamente a aquel que efectivamente confió e invirtió en nuestro país.

Es nuestro sentir que el legislador ha ido muy lejos en lo que respecta a esta disposición, siendo que otros caminos pudieron ser considerados para solventar el supuesto caso de que nacionales se aprovechen del buen nombre de marcas extranjeras que aún no han sido introducidas en el país,

como de hecho lo es la protección que reciben las marcas notoriamente conocidas.

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

....

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud; ...”.³¹

Debe suponerse que por el simple hecho de incluir en la solicitud datos falsos debe entenderse como razón suficiente para declarar la nulidad del registro respectivo, lo que, al igual que en la fracción anterior, implica un riesgo.

Si tomamos en un sentido estricto, y no en el mas amplio de los sentidos la expresión “datos falsos”, como aquella información que no corresponde del todo a la realidad, resultaría imprescindible establecer si dicha expresión por algún error hubiese sido manifestada con alguna imprecisión.

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

....

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y...”³²

Esta causal se presenta con gran regularidad en la práctica, ya que se invoca cuando el titular de un registro considera que los derechos exclusivos que éste le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares.

Lo anterior pudiera ser remediado si la legislación en ésta materia contemplara el procedimiento de oposición, antes de que la autoridad otorgue el registro, éste procedimiento en casi todos los países se sigue, y consiste en que antes de proceder a la concesión de un registro, éste es publicado y si cualquier tercero considera que éste puede afectarle, presenta su oposición con objeto de que no obtenga el registro deseado. Claro que

³¹ Idem, pág. 55

³² Idem, pág. 55

tenemos que contemplar que si éste procedimiento fuera insertado en nuestro sistema, el tiempo de trámite sería por demás extenso.

La última fracción nos dice que:

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

....

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.”³³

Resultaría por demás detallar ésta fracción, cuando vemos que consiste en sancionar con la nulidad el registro obtenido con base en una posición privilegiada y derivada de una relación de negocios.

2.5.2. CADUCIDAD.

La palabra Caducidad implica la acción o el efecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho. En general se habla y entiende el término caducidad para referirse a cuestiones procedimentales, es decir, caduca la acción intentada por no continuarla o ejercerla, pero en esta materia, deberemos entender también a la caducidad como la pérdida de un derecho por no "mantenerlo" vigente.

2.5.2.1. CADUCIDAD DE MARCAS.

Esta figura está contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, particularmente en el artículo 152, habiendo dos causales para que esta se origine, a saber:

"Artículo 152. El registro caducará en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y"³⁴

³³ Idem, pág. 55

³⁴ Idem, pág. 55.

Como se dijo en capítulos anteriores las marcas tienen una vigencia de 10 años contados a partir de su solicitud, y pueden renovarse por periodos iguales, siempre y cuando se solicite semejante renovación y se declare bajo protesta de decir verdad que el registro se viene utilizando.

Es importante destacar que el artículo 133 nos establece los plazos que se confieren para presentar la solicitud de renovación y a su vez el artículo 134 nos establece las condiciones para la procedencia de la renovación de un registro de marca.

Es importante destacar que existe una excepción a la obligatoriedad del uso de una marca en los productos o servicios para los que fue registrada como lo establece el artículo 135 de la ley, y esta se debe a que naturalmente hay personas o empresas que si bien utilizan su marca solo en determinado grupo de productos o servicios, registran también su marca en otras clases, ya que solo así se logra proteger cabalmente que terceras personas identifiquen productos o servicios con la misma marca, y que el público no las confunda. (Ejemplo. Marlboro® decide registrar su marca para zapatos, no obstante que sabe que su marca no será utilizada dentro de esa clase de servicios).

Para tal efecto, éste precepto nos indica que si la renovación de un registro es procedente en alguna de las clases en las que la marca fue registrada, su

uso en esta beneficiará y surtirá efectos en las demás, esto es que en el ejemplo citado, basta que Marlboro® use y así lo manifieste su marca en la clase correspondiente a "tabaco", para que este uso sea considerado como hecho para los "zapatos".

Encontramos como **segunda causal** de caducidad la siguiente:

Art. 152.- El registro caducará en los siguientes casos.".....

II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto".³⁵

Como se he venido comentando, el uso de una marca no puede ser suspendido por periodos mayores a tres años, pues en semejante situación procede la caducidad del mismo.

Ahora bien, la redacción del precepto antes aludido se refiere a la procedencia de la causal cuando cualquier tercer interesado la intenta, considerando la suspensión del uso durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la acción intentada, lo que implica contrariamente

que si se puede dejar de usar una marca por un periodo mayor a tres años siempre y cuando no se demande semejante situación.

La explicación a la inclusión de esta condicionante para la declaración administrativa de caducidad se da en virtud de que, algunos propietarios de marcas antiguas que dejaron de usar sus marcas por periodos mayores a tres años, pero que posteriormente reiniciaron el uso de la misma, no deben ser castigadas, años después, dado que el uso de la misma en alguna medida si se ha continuado.

Personalmente considero que es incongruente regular el uso de las marcas en forma "inflexible", para que posteriormente al redactar la causal de caducidad a la que ahora nos referimos, se modifique radicalmente el criterio, dejando más a la suerte del momento en que me sea demandada la caducidad de mi registro, sin importar el tiempo previo en que dejé de usarla.

2.3. CANCELACIÓN DE MARCA.

Cabe señalar que esta figura contempla únicamente a las marcas y no a las invenciones y otras figuras por lo que solamente nos referiremos a las marcas.

³⁵ Idem, pág. 55.

Como dijimos la tercera forma de que un registro de marca puede perder eficacia, es la cancelación, figura que opera precisamente cuando esta alcanza tal fuerza en el conocimiento del público que llega a confundirse con la forma usual o genérica de denominar el producto, particularmente la Ley de la Propiedad Industrial establece:

“Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique”.³⁶

En el mercado existen varias marcas que precisamente por la forma en que son difundidas por sus titulares, van confundiéndose con la denominación técnica que debe aplicarse al producto, y así, se provoca que el término sea convertido en genérico, con su consecuente cancelación. Como ejemplo, podemos mencionar que en algún tiempo “Nylon” fue marca, pero si su titular identificó en todo tiempo esta marca como el nombre genérico del producto, a grado tal de convertirlo en tal, la marca necesariamente con el paso del tiempo fue así identificada por todo el público y, por lo tanto, se canceló. Es

recomendable que el titular de una marca se preocupe de ostentar en todo tiempo que la denominación es precisamente una marca registrada, y al mismo tiempo, difundir el nombre técnico del producto de que se trate. Solo así se evitará que se compruebe que se ha “provocado” que la marca se haya convertido en genérico.

Por otro lado, en cuanto a “tolerar” que una denominación se convierta en genérico, esta situación se presenta cuando, si bien el dueño de la marca no provoca tal situación, terceras personas utilizan claramente la denominación como genérico, y el titular no ejecuta las acciones legales conducentes a detener dicha situación.

2.5.4. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS.

No quisiéramos dejar de mencionar la existencia de todos los procedimientos litigiosos contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que ahora nos referimos a las infracciones administrativas y los delitos, los cuáles se presentan cuando terceras personas hacen uso indebido de derechos de propiedad industrial pertenecientes a titulares de derechos de propiedad industrial.

³⁶ Idem, pág. 56

El artículo 213 de la legislación de la materia nos indica cuando estamos en presencia de dichas infracciones administrativas, y al mismo tiempo el artículo 223 tipifica los delitos relacionados con la materia.

No es el caso en este trabajo el analizar todas y cada una de las posibles infracciones administrativas o delitos, ya que eso sería materia de un trabajo distinto y dedicado a materia contenciosa, por lo que simplemente hemos querido mencionar en el presente la existencia de procedimientos tendientes a evitar las practicas de competencia desleal y piratería en la materia de propiedad industrial y que también son reguladas por la legislación que ahora se analiza, sin que por esto debamos hacer un análisis a conciencia de todas y cada una de las causales.

Así, solo deseamos mencionar que nuestra legislación contempla básicamente todo tipo de conductas indebidas y tendientes a la violación de derechos de propiedad industrial, conductas que tienen sanciones pecuniarias y corporales (cárcel), estando a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la vigilancia e imposición de sanciones.

2.6. CREACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Mientras estuvieron vigente las leyes que precedieron a la actual, siempre fue la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial quien se encargó directamente de regular y conducir todo aquello que se refiriera a la propiedad industrial, y particularmente conforme a las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, era la Dirección general de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la responsable en la conducción de la propiedad industrial.

Es entonces que acorde a la modernización de la materia a partir de 1991 es que se contempla la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cuál otorgaría apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en lo que se refiere a la conducción de la propiedad industrial, beneficiándose así por un lado el Gobierno Federal al descargar una labor que no se estaba llevando a cabo con la eficacia necesaria y por el otro beneficiando a los usuarios de la materia al lograr un servicio mas eficaz y expedito.

No fue sino hasta años posteriores en que entra en funciones, ya que si bien la legislación actual desde 1991 contempla su creación, el hacerlo realidad se llevó cierto tiempo.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el Organismo Público descentralizado encargado de la aplicación administrativa de la Ley de la Propiedad Industrial, con facultades de recibir y tramitar las solicitudes para el otorgamiento de los derechos de propiedad industrial y, resolver éstas una vez satisfechos los requisitos legales.

El Instituto, hoy en día es el responsable del análisis y resolución de solicitudes para proteger invenciones y registrar signos distintivos y, a su vez, es la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley y aplicar, en su caso, las sanciones que procedan, además de que el Instituto proporciona a los particulares asesoría e información especializada sobre el estado de la técnica en una materia determinada.

En el nuevo contexto económico en el que se desenvuelven las empresas mexicanas, resulta una necesidad imperiosa el que conozcan de manera oportuna y precisa el funcionamiento del sistema de propiedad industrial, tanto a nivel nacional como internacional. Esta tarea es una de las acciones prioritarias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de promoción.

“Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación”.³⁷

“La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

I.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

II. Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

III. Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IV. Sendos representantes de la Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan”.³⁸

³⁷ “LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones Delma, 2ª Edición 1995, pág. 7.

“El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno”.³⁹

2.7. SE DEFINE LA NOTORIEDAD DE MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas no conocía en su texto el término “marca notoriamente conocida”, en la misma forma que desde aquél entonces ya se reconocían en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que también regula la materia y que analizaremos posteriormente.

Para mejor entendimiento deseamos destacar qué desde hace ya muchos años prácticamente en todos los países industrializados, se otorga una protección especial a las marcas que han alcanzado tal fama que se convierten en notoriamente conocidas, encontrando esto apoyo en el hecho de que si bien en ocasiones no es posible registrar una marca en todos los países y para todos los productos, por su fama las diferentes legislaciones permiten que éstas solo puedan ser registradas por sus verdaderos titulares y, contrariamente aquellos que no pueden demostrar la titularidad de las mismas no las puedan registrar.

³⁸ Idem, págs. 7 y 8.

³⁹ Ibid, pág. 8

Si bien, desde antes de la actual ley ya se conocía en la práctica de nuestro derecho, gracias a la Convención antes citada, y en virtud de que el artículo 91° de la Ley de Invenciones y Marcas en su fracción XIX, se refería a marcas que por cuestiones de orden público la autoridad considerara no debieran ser registradas, éstas se negarían, pero ya desde las modificaciones que sufrió en 1987 esa propia ley, se empezó a incluir el término a marcas notoriamente conocidas, simplemente mencionándose que no serían registradas como marcas “las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien sean susceptibles de crear confusión en forma tal que puedan inducir al público a error”.

Actualmente y acorde a las disposiciones vigentes en materia de notoriedad, y a fin de que la facultad discrecional de estimar ésta no sea simplemente por el capricho del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la legislación actual aporta los criterios que debe la autoridad tomar en consideración para determinar la notoriedad.

Así la actual legislación nos indica 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”.

2.8. USO DE LAS MARCAS.

Hasta antes de la legislación actual todas las regulaciones previas obligaban a los titulares de registros marcarios a probar que efectivamente éstas se estén usando en el mercado, so pena de perderse los derechos adquiridos mediante el registro de la mismas.

Con la modernidad se ha vuelto ciertamente impracticable el que los particulares estén constantemente probando que efectivamente utilizan sus marcas, y al mismo tiempo la autoridad pierde mucho tiempo en analizar información técnica y económica para llegar a la conclusión de que efectivamente se está utilizando o no un registro determinado.

Así las cosas y acorde a la modernización nacional tanto de leyes y reglamentos como de procesos burocráticos, se ha llegado a la simple conclusión de que el registro de la propiedad industrial debe ser y debe actuar como un registro de buena fé, es decir tomando en consideración las afirmaciones de los particulares y solamente cuestionando éstas si algún

tercero interesado presenta pruebas suficientes como para crear una duda razonable.

Es así que en la actualidad no se requiere de probar que una marca está efectivamente siendo usada en el mercado, sino que simplemente basta que el titular de la misma al momento de renovar el registro correspondiente declare bajo protesta de decir verdad que efectivamente éste está siendo explotado acorde a las disposiciones de la ley, para mantener su vigencia.

Como dijimos, en legislaciones anteriores cada vez que se renovaba un registro marcario había que presentar información y documentación que soportara la manifestación de uso, lo cuál acarreaba gastos para los particulares y trabajo extraordinario para las autoridades, lo cuál se veía reflejado en la ineficacia y en el rezago administrativo en el registro.

Debemos manifestar que una modificación adicional y ciertamente relacionada con lo anterior es la vigencia de las marcas, ya que anteriormente las mismas tenían una vida de cinco años pudiéndose renovar tantas veces como se consideraba conveniente, y ahora tienen una vigencia de diez años, que viendo esto en conjunto con la no-necesidad de probar el uso, encontramos que los usuarios y/o titulares de marcas deben solamente acudir al registro de la propiedad industrial una vez cada diez años, y no tres o cuatro veces como antes sucedía.

2.9. REGULACIÓN INTERNACIONAL.

No es posible negar el importante papel que juega la propiedad industrial dentro de la estabilidad de todas las corrientes comerciales, contribuyendo de una manera muy significativa al desarrollo de los mercados, en virtud de que la demanda de mercancías entre países, los cuáles llevan inmersas marcas, patentes, etc... están provocando la necesidad de cuidar que exista una adecuada regulación internacional.

Es por ésta causa que salta inmediatamente a la vista la importancia que pueden tener las figuras de propiedad industrial principalmente en el comercio internacional, por lo cual se han desarrollado diversas reglamentaciones a ese nivel, ya que las diversas modalidades referentes a su protección quedan sujetas a muy variantes exigencias, las cuales con frecuencia van a variar de una legislación a otra, razón lógica por la cual se han procurado unificar los criterios de la distintas legislaciones.

Vemos pues, que fue en los países europeos, donde por diversas razones de la época, una vez que se estableció la protección de las marcas, patentes, nombres comerciales, en el ámbito nacional, pronto se percataron tanto los industriales como los comerciantes de las dificultades que proporcionaba a la territorialidad del sistema de protección, es decir, de las dificultades surgidas

como consecuencia de la gran diversidad legislativa, cuestión que llevará a promover la internacionalización del sistema de protección, trayendo esto como resultado el CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (CONVENIO DE PARIS), que su propósito primordial era el de proteger a las invenciones y las marcas y que no fueran objeto de piratería internacional.

Dentro de este trabajo estudiaremos el Convenio de París, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes al ser las regulaciones internacionales más destacadas y que México se encuentra adherido, dejando a un lado otros pactos o convenios pues éste trabajo no pretende ser un análisis de este tipo de regulaciones

Cabe decir que el multicitado Convenio ha sido tal vez el más importante por su antigüedad y debido a que sus países firmantes encabezan la economía internacional, como los son, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, etcétera.

2.9.1. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (CONVENIO DE PARÍS).

Adentrándonos en el tema de la Convención de París, es debido mencionar que ésta Convención data del 20 de marzo de 1883, y los trabajos que

condujeron a la promulgación del convenio, se iniciaron al plantearse el Congreso de Viena de 1873 donde se encontraron con la necesidad de hacer una convención especial para la protección de la propiedad industrial, la cuál estuviera siempre abierta para nuevos adherentes que quisieran aplicar a los extranjeros de los países unionistas un conjunto de reglas comunes. Esto fue reiterado en el Congreso de París de 1878, culminando con la firma del tratado que nos ocupa, el cuál lleva el nombre de **CONVENCIÓN DE UNION DE PARIS DEL 20 DE MARZO DE 1883 PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, el cuál contiene 19 artículos.

No fue sino hasta el 10 de junio de 1903 en que México se adhirió a la mencionada Convención, y esto fue por medio de nuestro representante diplomático que se encontraba acreditado en la capital de Bélgica. El 7 de diciembre de 1903, fue ratificada dicha adición por decreto del Senado de la República Mexicana, el cual fue publicado el día 11 de diciembre de 1903.

Esta Convención ha tenido diversas modificaciones que son las siguientes:

- El 14 de diciembre de 1900, en Bruselas
- El 2 de junio de 1911, en Washington.
- El 6 de noviembre de 1925, en la Haya.

- El 2 de junio de 1934, en Londres
- El 31 de octubre de 1958, en Lisboa.
- El 14 de julio de 1967, en Estocolmo.

Es el articulado de la revisión efectuada en Estocolmo el que está en vigor actualmente, y ésta fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por decreto del 11 de septiembre de 1975 .⁴⁰ Esta, a su vez, fue ratificada por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de marzo de 1976.⁴¹

Se puede mencionar como los principios fundamentales del Convenio, los siguientes:

1. El principio de trato nacional o de igualdad de tratamiento, el cual se encuentra establecido en los artículos 2 y 3 de la Convención, el cual va a consistir en que "los nacionales de cualquier país miembro de la Unión, gozarán en los otros países miembros de ésta, de las mismas ventajas y los mismos privilegios que otorgan a sus nacionales".⁴²
2. El derecho de prioridad, éste se encuentra plasmado dentro del artículo 4° de la Convención y consiste en la protección que se otorga

⁴⁰ Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1962.

⁴¹ Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 1976

a las solicitudes de registro depositadas en cualquiera de los países de la Unión, durante un período determinado, para que puedan ser solicitadas en varios de ellos. Lo anterior implica, que si se solicita por ejemplo una marca en Estados Unidos de Norteamérica (país miembro), se puede 6 meses después de tal solicitud del registro hacer lo propio en México, gozando de una protección como si se hubiera solicitado aquí, desde que se hizo en Estados Unidos de Norteamérica. Tratándose de patentes la Convención nos habla de un término de 12 meses.

3. El principio de independencia de los registros, principio que se encuentra plasmado en los artículos 4 Bis y 6 de la Convención y que consiste en que el registro de un país que forme parte de la Convención de París, es considerado independiente de los registrados en los otros países de la Unión, aún cuando se trate de la misma marca, patente, etc... Se va a constreñir de esta manera, a lo establecido por la legislación nacional, tanto para los efectos de depósito, como los de registro y mantenimiento de las marcas.

4. Se establecen reglas de protección contra la pérdida de derechos por falta de explotación en los países en que fuera obligatorio usar tal derecho, se establece que ningún registro puede ser anulado sino

⁴² Comentarios al Convenio de París, México, Editorial Jus, 1ª Edición, 1982.

después de un plazo equitativo y siempre y cuando el interesado no justifique las causas de su inacción. Este principio se puede encontrar dentro del artículo 5.⁴³

5. Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de la sobretasa, si la legislación nacional lo impone. Es decir, en todos los países miembros se establece un período extraordinario para cumplir con el requisito de pago.

6. El principio de protección mutua, esto es, la protección entre los países de la Unión a sus súbditos contra la competencia desleal, entendiéndose por ésta, cualquier acto de competencia que sea contrario a los usos normales y honrados tanto en materia industrial como en materia comercial. Este principio puede ser encontrado dentro del artículo 10 bis del Convenio.

Estos son, de una manera general, los principales principios del Convenio de París, que dan una protección a sus países miembros.

⁴³ Idem.

2.9.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLC).

Es indudable la importancia económica que han adquirido los derechos de propiedad industrial y no podemos pasar por alto, que la falta de respeto a los mismos constituye un obstáculo para la inversión, particularmente extranjera y para el desenvolvimiento de la actividad económica y de la creatividad, aunque tampoco podemos omitir que existen ocasiones en que los propios derechos de propiedad industrial constituyen barreras no arancelarias para el libre tráfico de mercancía.

Tratándose de negociaciones comerciales multilaterales, encontramos que la primera iniciativa para incluir el tema de propiedad intelectual e industrial se dio en la Ronda de Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), implicando el reconocimiento de que la protección inadecuada o inefectiva constituye una barrera al comercio internacional y puede ser considerada, en consecuencia, una forma de proteccionismo.

Puesto que el objetivo fundamental del GATT fue la liberalización del comercio mundial por medio de la reducción de las barreras comerciales y otras distorsiones de la competencia internacional, constituyó un vehículo adecuado para el establecimiento de estándares mínimos de protección de los aspectos de la propiedad industrial e intelectual que se relacionan directamente con el comercio internacional.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigor el 1° de enero de 1994, una vez que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 1993, previa aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 22 de noviembre de 1993, en términos del Artículo 133 de la Constitución Política de la República Mexicana.

El tema de propiedad industrial dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), constituyó uno de los seis grandes rubros de la negociación, que al ser concluida la misma, surgió el capítulo XVII del TLC, que es el que se refiere al tema de propiedad intelectual e industrial, mismo que está formado por 21 artículos y 4 anexos.

2.9.2.1. ASPECTOS GENERALES.

Dentro del artículo 1701 del TLC, se dispone que cada una de las partes signatarias otorgará en sus territorios, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad industrial y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo, lo que implica que se

tiene que buscar el equilibrio entre la protección adecuada y eficaz a los derechos de propiedad industrial, por un lado, y por el otro, no impedir la libre circulación de mercancías y servicios que es el propósito fundamental del TLC.

Este mismo artículo establece la aplicabilidad, en los tres países que forman parte del TLC, de los siguientes convenios internacionales en materia de Propiedad Intelectual:

- a) Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971, que reprime la "piratería" de fonogramas.
- b) Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y artísticas, 1971, que protege las obras literarias y artísticas.
- c) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967, que siendo el "convenio marco" en materia de propiedad industrial, protege las invenciones y marcas, además de reprimir la competencia desleal.

- d) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), y la Convención Internacional de Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991.

Cabe hacer mención que México no es parte de los Convenios UPOV, pero dentro de los aspectos sobresalientes del TLC, se encuentra el que se deja amplia libertad entre las partes contratantes para otorgar en su legislación interna protección más amplia que la acordada en el propio Tratado, lo que en el caso de México, se puede reflejar en cuanto a que se protegen también los modelos de utilidad, situación que no se da en los Estados Unidos de América, ni en Canadá, figura que analizaremos en el capítulo posterior.

Así también se establece que cada una de las partes otorgará a los nacionales de las otras partes, un trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales. A este respecto no se exigirá requisito alguno para el otorgamiento del trato nacional, pero podrán hacerse valer las excepciones a este principio, que estén permitidas en cualesquiera de las Convenciones citadas como aplicables en el TLC, siempre que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de medidas que no sean incompatibles con el TLC y que su aplicación no constituya una restricción al comercio.

Estos son, de una manera general, los principales puntos del Tratado de Libre Comercio del cuál México forma parte.

CAPITULO 3.

MARCAS NOTORIAS.

3.1. DEFINICION.

“Son aquellas que son suficientemente conocidas por las personas que usualmente tienen relación con este tipo de productos, aunque para que se dé la notoriedad, la misma debe entenderse que se produce en el país de registro. Como ejemplo de marcas notorias podemos citar K2, Coca Cola, Channel, Levis, Rolex, Maggi, etc.”⁴⁴

“Se entiende por tal la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”⁴⁵

“Marcas Notorias, es decir, aquellas marcas que son mundialmente famosas y conocidas por casi todos los consumidores como distintivas de productos de alta calidad.”⁴⁶

⁴⁴ Carlos Viñamata Paschkes, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, 1998, pag. 239 y 240.

⁴⁵ Ricardo Metke, *La Protección de la Marca Notoria en Colombia*, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., Colección de Estudios de Propiedad Intelectual, Temas Varios I, Editorial Themis, 1997, pag. 24.

⁴⁶ Resolución N° 0512, Corte Suprema de Justicia de Venezuela,
<http://www.csj.gov.ve/cortealdia/prensa/1999/prensa06051999.html>.

“Una marca notoria es aquella que goza de amplia difusión y prestigio entre los consumidores del sector comercial en que se encuentran los productos que distingue (por ejemplo: Prince, entre los potenciales compradores de raquetas de tenis).”⁴⁷

“Marcas notorias, es decir, aquéllas marcas que son mundialmente famosas y conocidas por casi todos los consumidores como distintivas de productos de alta calidad.”⁴⁸

En conclusión, las marcas notorias son aquéllos signos distintivos que son suficientemente conocidos por una amplia gama de consumidores de los productos a los que las mismas van dirigidos, en virtud de su uso constante y de los medios publicitarios y campañas de mercadotecnia que se han utilizado para dar a conocer la marca.

3.2. ELEMENTOS DE LA MARCA NOTORIA.

Reconocimiento de los Consumidores.- Para que una marca sea notoria, debe ser conocida por un sector específico del público; la marca notoria debe ser reconocida por los consumidores de la misma.

⁴⁷ Rubén Romano, Marcas Registradas. Consideraciones Generales.
<http://www.fcjs.unl.edu.ar/materias/DerechoComercial I/marcas.htm>

⁴⁸ Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Resolución número 0512,
www.csj.gov.ve/cortecaldia/prensa/1999/prensa06051999.html

Variable.- La notoriedad puede variar en el tiempo debido a la intensidad de su uso y al reconocimiento que los consumidores den a la marca.

Penetración en el Mercado.- El ganar notoriedad dependerá de la penetración que tenga la marca en el mercado de consumidores al cual va dirigido, y generalmente se gana por la extraordinaria calidad y por un precio justo.

Monopolio Legal absoluto.- La notoriedad deroga el principio de la especialidad y territorialidad de la marca, en el sentido de que se prohíba el registro del nombre para otros productos o servicios, aun cuando sean totalmente diferentes a los originarios o cuando no hayan sido registradas en todos los países en los que son conocidas.

3.3. JUSTIFICACION DE LAS MARCAS NOTORIAS.

En la era en que vivimos, la economía es un factor universal que trasciende todo tipo de fronteras. Las empresas con impacto mundial, ofrecen sus productos o servicios bajo un signo que los identifica. En este conjunto de signos, hay algunos que gozan de prestigio, fama o renombre, que se convierten en un bien económico independiente al de los productos o servicios que ampara, con un valor económico inclusive más alto que el de

dichos productos o servicios. Esta gran ventaja de los signos distintivos, no los convierte en una simple marca, debido a que permite a sus titulares a ampliar su gama de productos o servicios aprovechando la explotación del renombre en otras áreas de productos o servicios, lo que hace que dicho bien intangible sea rentable.

Las marcas notorias, por su parte, constituyen el principal elemento de comercialización internacional de un producto o servicio, ya que su fama y aceptación abren las puertas a los mercados internacionales, permiten la comunicación de los consumidores con nuevos mercados, poseen valores y constituyen una ventaja competitiva que se refleja en los costos, precios, inversión, promoción y publicidad. Las marcas notorias abren el camino con un alto impacto en los consumidores de mercados exteriores, trascendiendo barreras, incluso de tipo legal.

Las marcas notorias tienen una importancia tanto jurídica como económica, ya sea en mercados internos o externos, en virtud de que:

- a. Transmiten valores determinados;
- b. Reducen riesgos y costos de transacción del consumidor derivados de un reconocimiento efectivo del producto;
- c. Protege el origen empresarial del producto y su calidad debido a que la marca notoria es una fuente importante de información acerca de los productos y promueve el comercio de los mismos.

3.4. COMPARACION DE LA MARCA NOTORIA CON MARCAS INTENSAMENTE USADAS.

3.4.1. MARCA RENOMBRADA Y MARCA NOTORIA.

Fernández Novoa reúne dos requisitos de la marca renombrada: que es conocida por consumidores pertenecientes a mercados distintos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca y que posee un good will muy alto.

Asimismo, el Dr. Rubén Romano, Abogado Agente de la Propiedad Industrial, nos dice que, "las marcas altamente renombradas son aquellas que gozan de amplia difusión y prestigio entre todos los consumidores, aunque no pertenezcan al mercado en que se encuentran los productos que distinguen".

En virtud de las definiciones anteriores, podemos concluir que la marca notoria es la que goza de gran difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate; es un conocimiento que tiene determinado grupo de consumidores, mientras que la marca renombrada es el conocimiento que tiene el público en general.

En resumen, toda marca renombrada es notoria pero no toda marca notoria es renombrada.

3.4.2. MARCAS NOTORIAS Y MARCAS MUNDIALMENTE CONOCIDAS.

Las marcas mundialmente conocidas son aquellas que por virtud de la propaganda, que se realiza por medios publicitarios como los impresos, la radio, la televisión e internet, se dan a conocer en todo el mundo aunque no se sepa ni su origen, ni su significado ni para que productos o servicios son empleadas.

3.4.3. MARCAS COLECTIVAS, DE GARANTÍA Y NOTORIAS.

Rafael Ortega Pérez, Economista y Agente Oficial de la Propiedad Industrial, hace una distinción entre marcas colectivas, de garantía y notorias, y nos explica estos conceptos como se muestra a continuación:

La marca colectiva es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una asociación, de los productos o servicios de quienes no forman parte de esa asociación.

El uso de estas marcas se regula por medio de los estatutos de la asociación, y puede ser usada tanto por ésta como por los empresarios miembros de dicha asociación. Se limitan a indicar a los consumidores que dichos productos o servicios proceden de una asociación de empresarios productores o fabricantes.

La ventaja de utilizar una marca colectiva viene dada por las economías de escala que genera, pues resultará siempre más rentable tener una gran marca y muy conocida, donde depositar todos los esfuerzos publicitarios y de promoción, que muchas pequeñas marcas poco conocidas, especialmente cuando se desea exportar al extranjero.

La marca de garantía es aquel signo medio que certifica las características comunes de los productos o servicios elaborados y distribuidos por personas, debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca. En otras palabras, cuando una marca colectiva implica un derecho de control de calidad y supervisión, entonces nos encontramos ante una marca de garantía. Las condiciones establecidas para el uso de una marca de garantía, son mucho más severas que para las marcas colectivas y si se incumplen, pueden suponer incluso, la caducidad de la marca.

Las marcas de garantía sirven para certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen tienen unas características determinadas. No

cumplen una función identificadora de procedencia empresarial, sino una función de garantía.

La marca notoria es aquella que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados.

En conclusión, podemos decir que las marcas aquí definidas son distintas debido al propósito que cada una tiene, pues mientras que el propósito de la marca colectiva es concentrar varias marcas pequeñas en una sola marca, y el propósito de la marca de garantía es proporcionar seguridad en cuanto al nivel de la marca, el propósito de la marca notoria es tener un uso intensivo en el mercado y ser ampliamente conocida por los consumidores o sectores interesados.

3.5. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS NOTORIAS.

La protección de las marcas notorias se inicia a finales del siglo XIX, con un caso de la marca Kodak, en Gran Bretaña.

En 1924, se emite otro fallo en Alemania, en el cual se le dio fuerza a la marca ODOL, en ese país, por considerarse notoria en el mismo.

En México, los casos se fueron dando poco a poco, después de la Convención de París, como más adelante veremos, dejando precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, concretamente, se le da protección a las marcas notorias a partir de la actual legislación de Propiedad Industrial, pues es el primer ordenamiento que las define y que establece condiciones para su defensa.

3.6. IMPORTANCIA DE LA PROTECCION A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS.

La protección a la marca notoria es un concepto tan importante que todas las legislaciones de propiedad intelectual en el mundo deben incluir, para evitar que terceras personas ingresen en el mercado productos con signos famosos que no corresponden a sus legítimos titulares, puesto que en tal caso el perjuicio es para ambos: para el consumidor en primer lugar, puesto que estará adquiriendo un producto o servicio bajo el prestigio de una marca que ha sido imitada o falsificada; para el propietario legítimo de la marca, en segundo lugar puesto que estarán desprestigiando la marca que tanto ha trabajado para acomodarla en niveles superiores del mercado internacional.

Si se permite que un tercero por ineficiencia en la aplicación de la ley, utilice indebidamente una marca notoria, no solamente se afecta a los

consumidores quienes son engañados, sino que el país entero se vería perjudicado porque los legítimos titulares no invertirían en él. Esta ineficacia permite que se desarrollen conductas parasitarias que lesionan la reputación de la marca notoria, haciéndola menos atractiva y disminuyendo su valor publicitario.

La protección a las marcas notorias es un punto clave en el desarrollo de los países pues además de la importancia económica y jurídica, tanto en el comercio interno como en el externo, transmiten una enorme gama de valores, reducen riesgos y costos de transacción del consumidor derivados de un reconocimiento efectivo del producto, protegen el origen empresarial del producto así como su calidad.

Aunado a lo anterior, la protección adecuada a la notoriedad constituye la defensa de valores tales como el derecho de propiedad, el respeto por el bien ajeno, el derecho al acceso de los mercados y, por supuesto, el legítimo aprovechamiento de la reputación ganada con base a esfuerzo, inversión y trabajo al servicio de la clientela.

Actualmente, hay ineficiencia en la protección de las marcas notorias, pues se está permitiendo que terceros obtengan el registro de una marca notoria utilizando los medios legales, sin la autorización de su legítimo propietario,

creando al mismo tiempo, distorsiones al desenvolvimiento de la competencia, dificultades al proceso de integración internacional.

Los medios legales utilizados en las estrategias de usurpación se amparan en normas o en la interpretación de las mismas, en razón de los principios de territorialidad y especialidad contenidos en los ordenamientos jurídicos marcarios.

Es en virtud de lo anterior, que los distintos ordenamientos jurídicos a nivel mundial deben ampliar su protección a la propiedad intelectual y en especial a las marcas notorias, aumentando las sanciones por la utilización indebida de las mismas y haciendo que la protección a la marca notoria trascienda el territorio y la clase de productos, evitando criterios geográficos localistas o conexiones de producto restrictivas.

Los aspectos relacionados con la protección de la propiedad intelectual deben estar en el primer lugar de planeación estratégica de una empresa así como en primer lugar en las agendas legislativas de los distintos países del mundo, pues de ello depende el éxito o el fracaso de muchos negocios, por ende, el aumento o disminución de las economías.

3.6.1. PROBLEMÁTICA EN LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS.

La protección a las marcas notorias de acuerdo a los tratados internacionales de la materia, y a la adaptación que de los mismos han hecho las legislaciones de los distintos países, es en virtud de que aunque las mismas no hayan sido registradas en varios mercados, tienen la protección en virtud del conocimiento y prestigio del que gozan. El problema surge porque, en muchos casos, la marca es notoria en unos mercados, pero en otros no.

Tiene que haber, al menos, un nivel mínimo de reconocimiento de la marca "notoria" por parte del público consumidor, ya que en materia de propiedad intelectual, lo que se busca es proteger los intereses, tanto privados (la inversión del empresario, su esfuerzo, desarrollo de productos y mercadeo de nombres comerciales) como públicos (que los consumidores no sean engañados, que tengan capacidad de elección, y atiendan a varias alternativas de productos y servicios que se diferencien entre sí por sus características propias).

Esta es la razón principal por la cual la protección a las marcas notorias no solamente debe limitarse a lo establecido en los tratados internacionales, ni a la simple definición que de dicho concepto proporcione una ley; la protección a las marcas notorias debe contemplar incluso, los criterios que deben

emplearse para dar el carácter de "notoria" a una marca determinada, y de ser posible, establecer un procedimiento para que la autoridad judicial o administrativa competente en el país de que se trate, declare la notoriedad de una marca.

3.6.2. DILUCIÓN

El Licenciado Mauricio Jalife Daher, define a la dilución como, "La pérdida de distintividad derivada del manoseo de la marca por parte de empresas no autorizadas; el daño a la imagen, como resultado de que la marca reduzca su grado de inapetecibilidad al coexistir con productos piratas; y el enriquecimiento ilegal como consecuencia asociada a las utilidades que brinda el aprovechamiento de la fuerza distintiva de una marca de estas características."

Este concepto es de vital importancia para la protección de las marcas notorias, puesto que la usurpación de la marca notoria no debe ser idéntica, basta con que perjudique el prestigio de una marca notoria existente para que se tenga la protección de las mismas.

3.7. REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAS.

3.7.1. INTERNACIONAL.

3.7.1.A. CONVENCION DE PARÍS.

El primer documento internacional en donde se consagró la regulación de las marcas notorias a nivel mundial fue en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, cuyo texto, se transcribe en lo conducente a continuación:

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

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

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

Como podemos apreciar, el Convenio de París obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra ya notoriamente conocida en ese país. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aún cuando no estén registradas en él. La protección de éstas resulta del hecho de su notoriedad, lo cual se considera justificado en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho a favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio.

La notoriedad de la marca deberá ser apreciado por la autoridad judicial o administrativa del país miembro en donde se quiera registrar la marca. Cabe mencionar, que una marca que no ha sido usada comercialmente en un país puede, sin embargo, ser notoriamente conocida en él debido a campañas

publicitarias o a la repercusión que dicha publicidad tiene en el país de origen.

Las normas internacionales, regionales y nacionales, que contienen disposiciones sobre marcas notorias, generalmente, no contienen una definición de esas marcas. Sin embargo, algunas normas recientes contienen definiciones basadas en elementos o aspectos a tener en cuenta al definir la notoriedad, o prevén una lista no exhaustiva de factores circunstanciales o criterios cuya ocurrencia en un caso concreto indicaría que una marca es notoria.

3.7.1.b. ACUERDO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC).

El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

En este acuerdo, donde el principal objetivo es ampliar la protección a los derechos de propiedad intelectual en el mundo, relativo al intercambio comercial, se da a las marcas notorias una protección más concreta que la del Convenio de París, complementando la protección a dichas marcas.

En el Artículo 16.2 del Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio establece lo siguiente:

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

Esta disposición constituye un nivel máximo de protección. En consecuencia, los miembros no podrán requerir que la marca sea conocida entre personas distintas a las del sector pertinente del público al cual están dirigidos normalmente los productos o servicios que la marca distingue. Una condición más difícil de cumplir (como puede ser que la marca sea conocida por la totalidad del público consumidor), implicaría reducir la protección de esas marcas por debajo del nivel mínimo exigido por el ADPIC.

3.7.1.c. ACUERDO DE CARTAGENA.

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, integraron la Comunidad Andina, para facilitar el intercambio comercial entre esos países.

Producto de este acuerdo, se lleva a cabo la uniformidad de criterios en cuanto a la propiedad industrial, en donde se incluyen criterios de notoriedad de las marcas.

El artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, establece lo siguiente:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

El artículo 155 de la misma decisión, establece que:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

En el artículo 192 del citado ordenamiento, se establece:

“El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.”

Finalmente, se dedica todo un capítulo para definir por primera vez el concepto de notoriedad en un tratado, así como para establecer los criterios que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad. Las disposiciones se transcriben a continuación:

TITULO XIII

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector

pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f).

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación

en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.”

En este esquema no solamente se da una protección a la marca notoria, se quita también la subjetividad a la declaración de notoriedad por parte de las

autoridades judiciales o administrativas encargadas de determinar dicha notoriedad.

La trascendencia de este ordenamiento, radica también en determinar y establecer el procedimiento para la protección de las marcas notorias.

3.7.1.d. Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

El sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas se aplica en los países parte del arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid.

En dicho Sistema se han concedido derechos a marcas notorias o muy conocidas que poseen una protección especial por ley y por decisiones judiciales. El artículo 24.b de la Ley de Marcas No. 22.362 establece que las marcas son nulas cuando el solicitante, al pedir su registro, sabía o debía de haber sabido que esas marcas pertenecían a un tercero.

3.7.1.e. CRITERIOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI).

El Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reunido en su tercera sesión en Ginebra, del 8 al 12 de

noviembre de 1999, hace una recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas Notoriamente Conocidas, en donde se logra la siguiente protección para las marcas notorias:

1. **Factores que se deberán considerar para determinar si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro.**- Estos son los siguientes:
 - a. El grado de reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
 - b. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
 - c. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
 - d. La duración o el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
 - e. La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes;
 - f. El valor asociado a la marca.

Sin embargo, estos factores no son limitativos, puesto que en la misma recomendación se establece que la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

2. **Lo que se debe considerar como sector pertinente del público (de trascendental importancia, puesto que este es el valor que define la notoriedad de una marca).**- Estos son, en forma enunciativa más no limitativa:

- a. Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- b. Las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- c. Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;

3. **Factores que no serán exigidos.**- No se exigirán, como condición previa para determinar si una marca es notoriamente conocida:

- a. Que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de marca en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;
- b. Que la marca sea notoriamente conocida, o se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro;
- c. Que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro.

4. **Prohibición de las marcas notoriamente conocidas; mala fe.**- Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales, y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro.

5. **Marcas conflictivas.**- En esta parte de la recomendación, se dan los criterios para determinar si una marca entra en conflicto con una marca notoriamente conocida, así como las condiciones que sirven para determinar si existe dicho conflicto. De ello, se dice lo siguiente:

- a. Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, cuando esa marca, o una parte

esencial de la misma, constituya una reproducción, imitación, traducción o transliteración, susceptible de crear confusión de la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

- b. Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que la marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, o imitación, traducción, o transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos, una de las siguientes condiciones:
 - b.1. La utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos o servicios para los que la marca se utiliza, o sea objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;
 - b.2. El carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca;

b.3. La utilización de esa marca obtenga ventaja en forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

6. **Establece procedimientos.**- La recomendación establece procedimientos de oposición, invalidación y prohibición de utilización, en caso de que un tercero haya utilizado o quiera utilizar una marca notoriamente conocida. Asimismo, establece una ausencia de plazos en caso de que los registros se hayan obtenido de mala fe.

7. **Identificadores Comerciales conflictivos y nombres de dominio conflictivos.**- La recomendación que aquí resumimos y analizamos no se limita exclusivamente a marcas en conflicto con marcas notoriamente conocidas, sino que extiende su protección a los identificadores comerciales así como a los nombres de dominio que entren en conflicto con las marcas notoriamente conocidas.

De acuerdo a las jerarquías de las leyes en el Derecho Mexicano, las recomendaciones no hacen una ley, en virtud de lo cual esta recomendación son simples criterios sugeridos a los países miembros de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, el avance que sobre marcas notorias se hace en esta recomendación es trascendental y debe considerarse con más seriedad en las leyes Mexicanas.

Uno de los puntos más importantes que se deben tomar en cuenta de esta recomendación, es que, además de los criterios que determinarán la notoriedad de una marca, delimita el terreno de las marcas notorias, permitiendo así una protección justa a esta figura, pues evita que las marcas notorias sean tan poderosas que unos cuantos pueden acaparar el mercado, al mismo tiempo que protege cada uno de los valores que dichas marcas traen consigo.

3.7.1.f. Legislación de Perú.

Analizaremos a continuación, la legislación peruana en cuanto a las marcas notorias, en virtud de que ha sido una legislación que sobre la materia ha evolucionado con gran rapidez, dando una amplia protección a las marcas notorias. Asimismo, la legislación peruana es un ejemplo de la influencia que ha tenido el Acuerdo de Cartagena en las legislaciones sudamericanas, en virtud de las Decisiones que al respecto han sido tomadas.

En Perú, la legislación que se aplica a los signos distintivos es el Decreto Supremo 001-71-IC, reglamentario del Decreto Ley 18350 de enero de 1997, Ley General de Industria. En ella se establece, en el artículo 97 inciso f) la prohibición de registrar una marca que sea confundible con otra, que ya

estén registradas o estén pendientes de registro o que sean notoriamente conocidas en Perú o en el extranjero.

Más tarde, el artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sustituyó al Artículo 97 del Decreto Supremo 001 y establecía la prohibición de "registrar una marca de fábrica que fuera confundible con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares⁴⁹".

Defectos:

- 1) Se concede protección únicamente a las marcas que se encuentran registradas (en el país o en el extranjero), en virtud de que no les concede protección a las marcas usadas y no registradas.
- 2) Se condiciona a que sea para productos o servicios idénticos o similares, exclusivamente y no se pueden establecer criterios en cuanto a la similitud de los productos.

Tiempo después, la decisión 311 del Acuerdo de Cartagena sustituyó a la mencionada Decisión 85, y en su artículo 73 incluye: "la posibilidad de proteger a la marca notoriamente conocida mediante oposición de una solicitud de registro presentada que constituyera la reproducción, imitación,

traducción o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio sub-regional o internacional sujeto a reciprocidad y que pertenezca a terceros⁵⁰.

En este caso desapareció la restricción que había aparecido en la Decisión anterior, puesto que no lo limitaba a ninguna clase, ni siquiera a una similar, sino que se aplicaba de manera general para todos los productos y servicios. Sin embargo, se condiciona a que haya reciprocidad en las leyes y comercio internacionales para que exista dicha protección.

Además del texto ya mencionado, "en el inciso e) del mismo artículo prohibía el registro de las marcas que sean similares, incluso en grado de confusión, a una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los que se solicitara el registro.⁵¹"

Asimismo, si había una marca similar, incluso en grado de confusión, el dueño de la marca notoria tenía la opción de formular la oposición con tan solo acreditar la notoriedad de la marca. Este se vuelve un problema al no estar establecido un criterio que determine cuando una marca es notoria; se

⁴⁹ José Barreda, *La Marca Notoria y Su Protección en el Perú*, Colección de Estudios de Propiedad Intelectual, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., Editorial Themis, 1997, pag. 2.

⁵⁰ Idem, pag. 3.

⁵¹ José Barreda, *La Marca Notoria y Su Protección en el Perú*, Colección de Estudios de Propiedad Intelectual, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., Editorial Themis, 1997, pag. 3.

vuelve un criterio subjetivo. Aunado a esto, si la marca que se pretendía registrar era idéntica a una marca notoriamente conocida, el dueño de dicha marca tenía que acreditar a las autoridades que en su país de origen se le daría el mismo trato a un Peruano.

Más tarde, surgió el Decreto Ley 26017, mismo en el que se establece, por vez primera, los criterios que se deben emplear para considerar una marca como notoriamente conocida, estos criterios son:

1. La extensión de su conocimiento entre los consumidores del producto o servicio a que se refiere la marca.
2. La intensidad y ámbito de difusión de la publicidad o promoción referida a las marcas.
3. La calidad uniforme de los productos o servicios que distingue.
4. La antigüedad de la marca.

Posterior al Decreto Ley mencionado, surge la Decisión 344, en cuyo artículo 84 se establecen los siguiente criterios para demostrar la notoriedad de una marca:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signos distintivos de los productos o servicios para los que fue acordada.

2. La intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de las marcas.
3. La antigüedad de la marca y su uso constante.
4. El análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Además de establecer los criterios para determinar la notoriedad, esta ley protege a todos aquellos propietarios de las marcas notorias aún cuando el registro no se haya hecho en Perú, y la protección contempla incluso el grado de confusión, no tiene que ser una copia literal, pues además de ser una causal de irregistrabilidad, es una causal de nulidad a las marcas ya inscritas aprovechándose del nombre de una marca prestigiada y notoria.

Con lo anterior se demuestra que la legislación Peruana es muy avanzada en cuanto a la protección de las marcas notorias pues tiene criterios y causales que otros ordenamientos latinoamericanos no tienen.

3.7.2. PRACTICAS INTERNACIONALES.

En la práctica internacional, hay una gama muy amplia de protección a las marcas notorias que va desde el procedimiento de Declaratoria de Notoriedad como en el caso de Japón y Brasil, hasta legislaciones que no contemplan las marcas notorias.

3.7.3. REGULACION EN MEXICO.

En la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, vigente a la fecha, encargada de regir todos los asuntos de propiedad industrial en nuestro país, se protege a la marca notoria como un motivo de irregistrabilidad, tal como se transcribe a continuación:

Art. 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 aplicada a cualquier producto o servicio.

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

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

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

“Como se puede apreciar de la anterior definición, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los sectores comerciales del país, conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que la emplea en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de ella en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.”⁵²

Asimismo, del texto anterior podemos concluir que en México, la notoriedad de una marca es una mera percepción por parte de la autoridad, es algo

⁵² Mauricio Jalife Daher, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, Editorial Mc Graw Hill, 1999. pag. 155.

subjetivo, puesto que se deja al libre arbitrio de la autoridad determinar si una marca es notoria o no.

Sin embargo, la prohibición aquí analizada, no solamente protege los intereses del propietario de la marca en cuestión sino también los del público consumidor, y es una excepción a los principios de territorialidad y especialidad, adecuando nuestra legislación a todos los tratados internacionales que imponen criterios de notoriedad, como hemos analizado en el cuerpo de este capítulo.

3.7.3.a. JURISPRUDENCIA

A modo de ampliar el panorama en cuanto a las consideraciones a las marcas notorias en México, a continuación se proporciona un breve resumen de los principales criterios jurisprudenciales que sobre la materia en cuestión, ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

a) INSTANCIA: Tribunales Colegiados de Circuito.

FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época,
vol. 193-198,
pag. 109.

PRECEDENTES: Amparo en revisión 1269/84

QUEJOSO: Deportes Martí, S.A.

RESUELTO: 10 de octubre de 1984.

UNANIMIDAD DE VOTOS.

MAGISTRADO PONENTE: Gerardo David Góngora Pimentel.

Resumen: NOTORIEDAD DEBE DARSE EN MEXICO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA.

El concepto de notoriedad y la protección que las marcas notorias deben tener, se ha manejado con más amplitud de lo legalmente establecido, en aras, tal vez, de darle una protección cabal a las marcas de origen extranjero, lo que en nuestro concepto viola las garantías más elementales a las que tiene derecho el nacional afectado. Existen innumerables casos en los que la Oficina de Marcas impide el registro de una marca o anula una marca ya registrada por considerar que afecta los derechos de una marca notoriamente conocida, y es el caso de que dicha marca no se conoce en México, aunque sea conocida en otros países, lo cual es contrario a la hipótesis que señala la ley de la materia cuando menciona que no se registrarán como marca 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.

La notoriedad debe darse en México, y es la autoridad la única calificada para “estimar” si es notoria o no. La notoriedad queda a merced del juicio subjetivo de la autoridad, de ahí que cualquier resolución de la autoridad en relación con la notoriedad de algún registro marcario deba estar debidamente fundada y motivada.

b) AMPARO EN REVISION 515/61. MIGUEL GIL PALANCA. 6 DE NOVIEMBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: OCTAVIO MENDOZA GONZALEZ.

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. El medio más eficaz para la protección del signo marcario en la mayoría de los países es primero el uso y luego el registro. 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. 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 o de los servicios, idénticos o similares.

Lo dispuesto en los artículos 6° bis y 10° bis del Convenio de París, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con una marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido bien protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos o servicios amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 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, estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que puede beneficiarse de ese convenio y

utilizada por 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.

c) CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISION 1269/84, GUCCI DE MÉXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE VOTOS.
PONENTE: DAVID GONGORA PIMENTEL.

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 usos de los productos que las 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.

Al tratarse de un diseño que imita los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además evitaron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida. 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.

d) AMPARO EN REVISION 2012/89 COMPACT CASSETTE, S.A., 24 DE NOVIEMBRE DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ANTONIETA AZUELA DE RAMIREZ.

Ni en la Ley de Invenciones y Marcas ni en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial existe dispositivo legal alguno que obligue a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a solicitar copia al país de origen del registro de una marca cuando la autoridad estime que es

notoriamente conocida en México, y por tal razón niegue el registro de otra marca que resulte igual o parecida.

e) SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. CRITERIO SOSTENIDO EN LOS AMPAROS EN REVISION 636/88 DICORT, S.A., 29 DE MARZO DE 1988; 406/90, GUCCI DE MEXICO, S.A. DE C.V., 7 DE MARZO DE 1990.

La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquella debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corrobora con las constancias de autos.

3.7.4. Prácticas de México.

En virtud de las lagunas que nuestra actual legislación presenta en cuanto a notoriedad de las marcas, la protección a las mismas es subjetiva e incluso arbitraria. Por lo que respecta a determinar si una marca es notoria en nuestro país, no hay un procedimiento administrativo que nos lo indique, sin embargo, la práctica que se sigue se describe a continuación:

1. Un tercero interesado en registrar su marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza la búsqueda y posteriormente la solicitud.
2. Una vez elaborada la solicitud, la autoridad entra al estudio de la misma.
3. Si la marca que se pretende registrar es igual o similar en grado de confusión a una marca que la autoridad determina como notoriamente conocida, deniega la solicitud de registro del tercero interesado, entregándole una resolución que indica que la marca que se pretende registrar es igual o similar en grado de confusión con "X" marca, que es notoria.
4. Si el tercero interesado no está conforme con la resolución del IMPI, se inicia un procedimiento contencioso, en donde el IMPI puede reafirmar su criterio y declarar la notoriedad de determinada marca en la resolución de ese procedimiento.
5. Si además de la resolución del proceso, el tercero interesado intenta seguir al amparo, la resolución que los tribunales elaboren con respecto al caso determinando la notoriedad de una marca, será más que suficiente para saber a ciencia cierta que una marca es notoria.

Es por todos estos motivos que en la práctica, muchos promoventes, con la intención de verificar si el IMPI estima sus marcas como notorias, presentan solicitudes a nombre de terceros, para producir el oficio que determine este

hecho. Sin embargo, por no ser un criterio ratificado en instancias judiciales, no es posible concederle el mérito de verdad legal.

Como podemos apreciar, este procedimiento además de ser subjetivo, no da seguridad a los legítimos propietarios de las marcas notorias, pues ellos no cuentan con un estudio especializado o una determinación definitiva que declare que su marca es notoria.

La falta de protección sin embargo, no es absoluta, puesto que el legítimo propietario puede objetar el registro de una marca si su marca es notoria, utilizando todos los medios probatorios contemplados en la ley.

Sin embargo, el que no haya una desprotección absoluta no quita la posibilidad de que haya una protección más estricta, más objetiva y más económica como sería el establecer criterios de notoriedad en nuestra ley así como un procedimiento administrativo para declarar la notoriedad de las marcas en caso de que proceda.

3.8. FACTORES Y CRITERIOS QUE DETERMINAN LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA.

El Lic. Luis E. Guinard, del despacho Pedreschi y Pedreschi en Panamá, en su artículo intitulado "Marcas Famosas y Notorias en la Legislación

Panameña”, nos expone los siguientes criterios como aquellos que se deben considerar para determinar la notoriedad de una marca:

1. El grado de distintividad inherente o adquirido de la marca.
2. La duración y la extensión del uso de la marca en conexión con los productos o servicios dentro de los cuales la marca es usada.
3. La extensión geográfica del área de comercio dentro de la cual la marca es usada.
4. Los canales de distribución de los productos o servicios con los que se usa la marca.
5. El grado de reconocimiento de la marca en las áreas de comercio y los canales de distribución usados por el dueño de la marca y por la persona en contra de la cual se interpone la acción.
6. La naturaleza y extensión del uso de la misma o marcas similares por parte de terceras personas.
7. Si la marca se encuentra registrada o no. Si bien es cierto, la marca no tiene que estar registrada, el que no lo esté puede ser un indicio de la poca extensión del uso.

Estos criterios así como todos los establecidos en los tratados internacionales que aquí hemos hecho mención, son los que se deben tomar en cuenta para considerar la notoriedad de una marca.

CAPITULO 4.

PROPUESTAS.

4.1. APLICACIÓN DE CRITERIOS INTERNACIONALES EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una vez realizado el estudio de los antecedentes de las marcas y en especial de las marcas notorias, así como de todos sus elementos e importancia jurídica y económica en la actualidad, es de vital importancia que nuestra legislación se actualice en la protección de tal figura. Es decir, actualmente, nuestra ley contempla a las marcas notorias, sin embargo, debemos quitar el factor de subjetividad que el actual texto legislativo guarda, en virtud de que se deja al libre arbitrio de la autoridad la declaración de notoriedad de una marca.

A lo largo de esta tesis se han planteado situaciones que demuestran la importancia de quitar la subjetividad con respecto a la notoriedad en nuestro país. Así también, se han dado ejemplo de legislaciones en otros países que ya guardan tal protección a las marcas notorias, y finalmente, hemos estudiado las recomendaciones que sobre la materia se han hecho por organismos internacionales.

En tal virtud, proponemos adecuar el texto del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, aplicando los distintos criterios internacionales de notoriedad, para quedar redactado de la siguiente manera:

Art. 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 aplicada a cualquier producto o servicio.

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

Para determinar la notoriedad de una marca en México, la autoridad tomará en consideración, los siguientes factores:

- a. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;**

- b. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera del país;**
- c. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, u otros eventos, de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a la que se aplique la marca;**
- d. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;**
- e. La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes;**
- f. El valor asociado a la marca;**
- g. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;**
- h. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;**
- i. Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País.**

Para efectos del párrafo anterior, se considerarán como sectores pertinentes, de referencia para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, los siguientes:

- i) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;**
- ii) Las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;**
- iii) Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.**

Para efectos de reconocer la notoriedad de una marca, bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, tomando en cuenta los criterios aquí establecidos, 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 el titular de la marca notoriamente conocida.

4.2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Con la finalidad de complementar la protección a las marcas notorias, así como brindarle seguridad jurídica a los legítimos propietarios de la misma, aumentando a la vez el valor económico de un bien intangible tan importante para la empresa, se pretende establecer un procedimiento administrativo de solicitud de **"DECLARACION DE NOTORIEDAD DE MARCA"**, en la Ley de Propiedad Industrial vigente.

Este procedimiento administrativo se establece de manera voluntaria para todos aquellos que consideren tener un intangible de tal valor como la marca notoria. De ninguna manera, el procedimiento de **"DECLARACION DE NOTORIEDAD DE MARCA"** será un requisito exigido por la autoridad para dar la protección que se debe brindar a las marcas notorias, pues ésta se debe dar aún cuando la marca en cuestión no esté ni siquiera registrada en nuestro país. Sin embargo, el tener la **"DECLARACION DE NOTORIEDAD DE MARCA"** dará a su propietario legítimo la seguridad de la protección que amerita dicha figura.

En virtud de lo anterior, se propone incluir dentro del Título Sexto denominado "DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" de la multicitada Ley, un capítulo especial que regule la "DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD DE MARCA", como Capítulo IV, donde se establezca el procedimiento de "DECLARACION DE NOTORIEDAD DE MARCA", como se redacta a continuación:

TITULO SEXTO

De los Procedimientos Administrativos.

CAPITULO IV.

De la Declaratoria de Notoriedad de una Marca.

Artículo 203.- Para obtener la Declaratoria de Notoriedad de una Marca, deberá presentarse solicitud por escrito, ante el Instituto que contenga los siguientes datos:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;**
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto;**
- III. La fecha de primer uso de la marca en el país y en el país de origen, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.**

- IV. La fecha de registro de la marca en el país y en el país de origen, o si no ha sido registrada. A falta de indicación se presumirá que no se ha registrado la marca.**
- V. Los productos o servicios a los que se aplica la marca;**
- VI. El valor económico de la marca, acompañado del avalúo correspondiente;**
- VII. Los medios publicitarios que se han utilizado para promocionar la marca, en México o el mundo;**
- VIII. El área geográfica en que se ha dado a conocer la marca;**
- IX. El valor de la inversión utilizada para promover la marca;**
- X. Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.**

Artículo 204.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior debe ser acompañada de todos los documentos que sostengan la información requerida. También se deberán acompañar todos los medios de prueba permitidos en esta ley para demostrar la notoriedad.

Artículo 205.- Una vez recibida toda la documentación, la autoridad elaborará un análisis de notoriedad sobre una marca, en base a los criterios establecidos en la fracción XV del Artículo 90 de esta Ley.

Artículo 206.- Concluido el trámite de solicitud y satisfechos todos los requisitos legales, en un plazo no mayor a 90 noventa días, la autoridad

declarará la notoriedad de una marca en caso de ser procedente, de lo contrario, emitirá resolución debidamente fundada y motivada exponiendo los motivos de negación de notoriedad.

Artículo 207.- La declaratoria de notoriedad de marca, deberá contener:

- I. El nombre y tipo de la marca;**
- II. Número de declaratoria de notoriedad;**
- III. Número de Registro de Marca (en caso de estar registrada);**
- IV. Nombre y domicilio del titular;**
- V. Fechas de presentación de solicitud y de expedición;**
- VI. Su vigencia.**

Artículo 208.- La Declaratoria de Notoriedad tendrá una vigencia máxima de 10 diez años y podrá ser renovada por periodos iguales indefinidamente. La renovación a que se refiere este artículo, quedará sujeta al estudio que sobre notoriedad de marca haga la autoridad a la solicitud de cada renovación.

Artículo 209.- La solicitud de renovación de marca, deberá presentarse por el titular dentro de los 6 seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

La solicitud de renovación debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 136 ciento treinta y seis de esta ley.

Artículo 210.- La Declaratoria de Notoriedad de Marca es un procedimiento voluntario. La autoridad, en ningún caso, podrá exigir dicha Declaratoria para otorgar la protección establecida en el artículo 90 noventa fracción XV de esta Ley, a las marcas notorias.

Artículo 211.- Para todo lo relativo al procedimiento de Declaratoria de Notoriedad de Marca, dicho procedimiento será íntegramente regido por los artículos aplicables para los Procedimientos Administrativos en esta ley, así como en su reglamento.

CONCLUSIONES.

Las marcas notorias el día de hoy, son, indudablemente, un valor de altísima estima para las empresas así como para los consumidores, tanto por el impacto económico que tienen como por la seguridad que dichas marcas nos brindan. Sin duda, la legislación de la propiedad industrial ha evolucionado de manera veloz tanto en el mundo como en nuestro país. Sin embargo, las tecnologías, el amplio intercambio comercial, la globalización, y la internacionalización de mercados, entre otras cosas, crecen aún más rápido que las leyes establecidas, rompen parámetros en formas no previsibles ni imaginables. Es por eso, que la protección a los derechos de propiedad industrial así como a las marcas notorias como parte integrante de estos derechos, debe aumentar, pues de lo contrario se generaría una inseguridad económica y jurídica que sólo traería caos.

Definitivamente, la legislación mexicana contempla a las marcas notorias. Sin embargo, dicho ordenamiento no es suficiente para la protección que ellas necesitan, tal como lo probamos en el cuerpo de esta tesis, pues no basta con una simple definición, es necesario que no se deje nada a la subjetividad, al libre arbitrio de la autoridad. El establecer los criterios internacionales para determinar la notoriedad de las marcas en la ley es un proceso que debe ser inmediato, pues aquellas legislaciones que dejan la subjetividad en sus ordenamiento no brindan ninguna seguridad jurídica, por

el contrario, se vuelven un obstáculo para defender los intereses de quienes los tienen.

Asimismo, el establecer un procedimiento de solicitud de declaratoria de Notoriedad de una marca es un factor de gran utilidad, puesto que aún cuando es un proceso voluntario, brinda a todos aquellos que lo solicitan la seguridad jurídica y económica que implica tener una marca notoria, obligando al mismo tiempo a que la autoridad responsable haga un estudio intensivo de todos los elementos que dichas marcas conllevan, evitando así que haya: 1) una sobre protección a las marcas notorias; y, 2) una falsa concepción de marcas notorias (es decir, el hecho de que se estudie la notoriedad de una marca en base a criterios establecidos, implica que si no reúne estos requisitos, dicha marca no puede recibir la protección tan amplia que existe para las marcas notorias). Además, permite que haya una valuación uniforme en cuanto a las marcas, misma que en nuestro país no encontramos precedentes y es fundamental en los activos de las empresas.

El establecer los criterios y procedimientos que se han planteado en esta tesis, no solamente beneficia a los propietarios; el bien es hacia los consumidores por igual, puesto que es de orden público el promover la sana competencia entre los consumidores previniendo prácticas de comercio desleales o engañosas.

En virtud de todo lo aquí expuesto, es fundamental la reforma a nuestra Ley de Propiedad Industrial, en los términos de esta tesis.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Anderson, Lawrence: "EL ARTE DE LA PLATERÍA EN MÉXICO", Editorial Porrúa, S.A. México, 1956

Armengaua, Aine: "TRAITE PRACTIQUE DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMERCE". París, 1968.

Ascarelli, Tulio; "DERECHO MECANTIL", traducción de Felipe de J. Tena, notas de Joaquín Rodríguez sobre el Derecho Mexicano, México, 1940.

Achard, Martín; "LA CESSION LIBRE DE LA MARQUE DE L' UNIVERSITE GENEVE", 1946.

Breuer Moreno P.C., "TRATADO DE MARCAS Y DE COMERCIO", 2ª. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, Argentina, 1946.

Dublan, Manuel y José María Lozano: "LEGISLACIÓN MEXICANA", Imprenta del Comercio, México, 1878, Tomo VII, Núm. 4243.

H. Alba, Carlos; "ESTUDIO COMPARADO ENTRE EL DERECHO AZTECA Y EL DERECHO POSITIVO MEXICANO", México, 1949.

Pallares, Jacinto; "LEGISLACIÓN FEDERAL COMPLEMENTARIA DEL DERECHO CIVIL MEXICANO", Tipografía Artística de Ramón F. Riveroll, México, 1897.

Rangel Medina, David; "TRATADO DE DERECHO MARCARIO, LAS MARCAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN MEXICO", 1a. Edición, México, 1960.

Sala, Rafael; "MARCAS DE FUERO DE LAS ANTIGUAS BIBLIOTECAS MEXICANAS", Editorial Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1925.

Sepúlveda, Cesar; "EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Editorial Impresiones Modernas, S.A., México, 1925.

W. Richards, Steward; "CHOOSING THE RIGHT TRADEMARKS", en la obra Trademarks Management A. Guide for a Business Man, United States Trademarks Association, 5a. edición, 1960.

Revista publicada por el Banco Nacional de Comercio Exterior No. 8, vol. 26,
México, 1976.

Jalife Daher, Mauricio; "COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL", Editorial Mc. Graw Hill, 1ª. Edición., México 1998.

Rangel Medina David, "DERECHO INTELECTUAL", Editorial McGraw Hill, 1ª
Edición, México, 1998.

Jalife Daher Mauricio, "ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN
MÉXICO", Editorial Themis, 1ª Edición, México, 1999.

Barra Mexicana de Abogados, "LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA
PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR", Editorial Themis, 1ª Edición,
México, 1998.

Pérez Miranda Rafael, "PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA EN
MÉXICO", Editorial Porrúa, 2ª Edición, México, 1999.

Serrano Migallón Fernando, "LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO",
Editorial Porrúa, 3ª Edición, México, 2000.

Viñamata Paschkes Carlos, "LA PROPIEDAD INTELECTUAL", Editorial Trillas, 1ª Edición, México, 1998.

Barreda José, "LA MARCA NOTORIA Y SU PROTECCION EN EL PERU", Colección de Estudios de Propiedad Intelectual, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, Editorial Themis, 1ª Edición, México, 1997.

Barreda José, "LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA EN COLOMBIA", Colección de Estudios de Propiedad Intelectual, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, Editorial Themis, 1ª Edición, México, 1997.

Gabino E. Castrejón García, "TRATADO TEORICO PRACTICO DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE LA PROPIEDD INDUSTRIAL", Cárdenas Editor Distribuidor, 1ª Edición, México 2001.

Gabino E. Castrejón García, "EL DERECHO MARCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", Cárdenas Editor Distribuidor, 2ª Edición, México 2000.

LEYES, TRATADOS Y DIARIOS OFICIALES.

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

Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928.

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

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

Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 1964.

Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991.

Comentarios al Convenio de París, Editorial Jus, 1ª edición, México, 1982.

“LEY DE INVENCIONES Y MARCAS”, Editorial Porrúa, S.A., 10ª edición,
México, 1985.

“LEY DE INVENCINES Y MARCAS”, Editorial Ediciones Andrade, México,
1987

“LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL” Ediciones Delma , 2ª. Edición, México,
1995.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, editorial Ediciones Andrade,
México, 1987.

"LEY DE MARCAS DE FABRICA, Num. 489, E.U.A., 1946.

"LEY DE MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL", del 14 de marzo de 1953, Canadá.

"LEY NUMERO 3975 DE MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA", del 23 de noviembre de 1900, Argentina.

"DERECHO REAL", del 29 de enero de 1935, artículo primero de la Ley del 1º de abril de 1879, Bélgica.

"ESTATUTOS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", del 22 de mayo de 1931, España.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.

RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

ACUERDO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC).

ACUERDO DE CARTAGENA

ARTICULOS

C. Howart W., "¿ARE TRADEMARKS NECESSARY?", The Trademark Reporter, órgano de la Asociación de Marcas de E.U.A., vol. 60, Num. 2, marzo-abril, 1970.

C. Braowne, Francis; "INTERVENCIÓN EN LA CLINICA SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS EN EL TRABAJO", "Internatinal Trademarks Protección; Private and Public Programs", Idea, vol. 15 1971-1972.

Wanda Andújar Read, "MARCAS NOTORIAS. CONVENCION DE PARIS DE 1883", <http://www.ambito-juridico.com.br/aj/dcivil0015.htm>, consultado el 11 de Julio del 2001.

Luis E. Guinard, "MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS EN LA LEGISLACION PANAMEÑA", http://www.infopanama.com7Diapositivas/marcas_files/frame.htm, consultado el 8 de julio del 2001.

María del Carmen Arana Courrejolles, "LA ETICA Y LA MARCA NOTORIA",
<http://www.camaralima.org.pe/alcaperu/art-ene99.htm>, consultado el 8 de julio del 2001.

Rubén Romano, "MARCAS REGISTRADAS. CONSIDERACIONES GENERALES",
http://www.fcjs.unl.edu.ar/materias/Derecho_Comercial_/marcas.htm, consultado el 8 de julio del 2001.

Rafael Ortega Pérez, "MARCAS COLECTIVAS, DE GARANTÍA Y NOTORIAS",
<http://ortega.hypermart.net/pr01.htm>, consultado el 16 de julio del 2001.

Flor M. Arevalo, "MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS",
<http://www.producto.com.ve/productor/notoriamente.html>, consultado el 10 de julio del 2001.

José Manuel Carrascosa, "McDONALD'S Y EL SR. PEDERSON",
<http://noticias.eluniversal.com/1998/04/13/OP12.shtml>, consultado el 12 de julio del 2001.

Verónica Hernández "MARCAS, TARJETA DE PRESENTACIÓN DEL EXPORTADOR",
<http://www.dinero.com.ve/137/portada/marcas.html>, consultado el 12 de julio del 2001.

Rondon de Sanjo, Hildegart; "LA CESION DE LA MARCA", Revista Mexicana de la propiedad Industrial y Artística, Año VI, Num. 5, México, enero-junio 1965.

R. Lunsford, Julius Jr.; "CONSUMERS AND TRADEMARKS, THE FUCTION OF TRADEMARKS IN THE MARKER PLACE", The trademark reporter, vol. 64, Núm. 2, marzo - abril 1974.

P. Ladas, Stephen; "TRASFORMATION OF A TRADEMARK INTO A GENERIC TERM IN FOREIGN COUNTRIES", The trademark reporter, col. 54, Naiz, diciembre de 1964.

Ramella, Agustín; "TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1917, Tomo II, Núm. 419.

Mendieta R., Sonia; "EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año I, Núm. 1, enero-junio 1963.