



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Derecho

Posgrado en Derecho

Con Reconocimiento de Validez Oficial ante la Secretaría de Educación Pública, bajo acuerdo número 985162 de fecha 17 de agosto de 1998.

El Título de la Tesis

**“PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
RENOMBRADAS O FAMOSAS”**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CARENTE PROTECCIÓN DE LA MARCA
RENOMBRADA O FAMOSA EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROPUESTA DE
SOLUCIÓN

Doctora en Derecho

Sustenta la

Lic. Yesín Julieta Ramírez Chelala Hernández

Director de la Tesis

Dr. José Manuel Magaña Rufino

AGRADECIMIENTOS

A DIOS

Por todas las bendiciones que me ha dado, entre ellas, por permitirme llegar hasta aquí.

A MIS AMADOS PADRES, JULIO Y MAGDALENA,

Por su amor, enseñanzas y apoyo incondicional, gracias por su ejemplo, gracias por hacerme ser quien soy, gracias por Todo, pero en especial por darnos una familia tan unida y colmada de amor.

A MI ADORADA HERMANA SORY,

Por ser mi Ángel de la Guarda, y en especial por Caminar, por Respirar, por Estar.

A MI AMADO ESPOSO CARLOS,

Por el amor y apoyo incondicional que siempre me has demostrado, porque día a día iluminas mi vida, y de manera muy especial por acompañarme en el proceso de elaboración de esta tesis.

A MI QUERIDA TÍA LILÍ,

Por todo su amor y por ser una segunda mamá.

A MI SUEGRO, EL ING. CARLOS YAPUR RUCOS,

Por su cariño y por enseñarnos que si somos perseverantes, todo se puede lograr.

AL DOCTOR ALEJANDRO ROMERO GUDIÑO,

Por su amistad, enseñanzas y por haberme integrado a su equipo de trabajo durante varios años en el CONACYT y en el Consejo de la Judicatura Federal, pero sobre todo por siempre confiar en mí.

AL DIPUTADO JUAN CARLOS ROMERO HICKS,

Con gran respeto y admiración, por ser ejemplo de que en el servicio público y en la vida personal, siempre debe perseverar la ética, sencillez, honradez y amor por lo que se hace.

AL DOCTOR JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO,

Por sus cátedras en la Especialidad de Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana, pero de manera muy especial, por su dirección en el proceso de elaboración de esta tesis.

A LOS DOCTORES GUILLERMO A. TENORIO CUETO Y HUGO RAMÍREZ GARCÍA,

Por brindarme el privilegio de su amistad.

A LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA,

Por albergarme en sus aulas, porque así encontré una de mis mayores pasiones académicas y profesionales, que es el Derecho de la Propiedad Industrial.

A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN,

Por darme el orgullo de ser hija de dos de sus Maestros Fundadores en Ciencias Jurídicas y por abrirme las puertas como docente.

ÍNDICE

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

I.1.	<u>Diferencias entre los Derechos de la Propiedad Intelectual en sentido estricto y los Derechos de la Propiedad Industrial.</u>	5
I.1.1.	<u>Derechos de la Propiedad Intelectual <i>en sentido estricto</i>.</u>	6
I.1.1.1.	<u>Concepto.</u>	6
I.1.1.2.	<u>Normativa que los regula en el ámbito nacional.</u>	7
I.1.1.3.	<u>Convenios y Tratados que los regulan en el ámbito internacional.</u>	7
I.1.1.4.	<u>Bien Jurídico tutelado.</u>	8
I.1.1.5.	<u>Autoridad administrativa competente.</u>	10
I.1.2.	<u>Derechos de Propiedad Industrial.</u>	11
I.1.2.1.	<u>Concepto.</u>	11
I.1.2.2.	<u>Normativa que los regula en el ámbito nacional.</u>	11
I.1.2.3.	<u>Convenios y Tratados que los regulan en el ámbito internacional.</u>	12
I.1.2.4.	<u>Bien jurídico tutelado.</u>	14
I.1.2.5.	<u>Autoridad administrativa competente.</u>	16
I.2.	<u>Clasificación de los Derechos de Propiedad Industrial.</u>	17
I.2.1.	<u>Invencciones.</u>	17
I.2.1.1.	<u>Patentes.</u>	18
I.2.1.2.	<u>Modelo de Utilidad.</u>	21
I.2.1.3.	<u>Diseño Industrial.</u>	23
I.2.1.4.	<u>Esquema de Trazado de Circuitos Integrados.</u>	24
I.2.2.	<u>Signos Distintivos.</u>	25
I.2.2.1.	<u>Nombre Comercial.</u>	26
I.2.2.2.	<u>Aviso Comercial.</u>	29
I.2.2.3.	<u>Denominaciones de Origen.</u>	30
I.2.2.4.	<u>Marcas.</u>	32
I.2.2.4.1.	<u>Concepto Legal.</u>	35
I.2.2.4.2.	<u>Sistemas de Protección de las Marcas.</u>	41
I.2.2.4.3.	<u>Funciones de la marca.</u>	48
I.2.2.4.4.	<u>Principios que rigen a las marcas.</u>	55

I.2.2.4.4.1.	<u>Principio de Especialidad y su relación con el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.</u>	55
I.2.2.4.4.2.	<u>Principio de Territorialidad de las Marcas.</u>	59
I.2.2.4.4.3.	<u>Excepciones a los principios de especialidad y territorialidad de las marcas.</u>	62
I.2.2.4.5.	<u>Dilución de las marcas</u>	67
I.2.2.4.6.	<u>Clasificación de las marcas.</u>	69
I.2.2.4.6.1.	<u>Clasificación de las marcas por su composición.</u>	67
I.2.2.4.6.2.	<u>Clasificación de las marcas por su destino de protección.</u>	71
I.2.2.4.6.3.	<u>Clasificación de las marcas por su titular.</u>	72
I.2.2.4.6.4.	<u>Clasificación de las marcas por su grado de conocimiento.</u>	73
I.2.2.4.6.5.	<u>Clasificación de las marcas por su distintividad.</u>	80
I.2.3.	<u>Secretos Industriales.</u>	82
I.2.4.	<u>Franquicias.</u>	85

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LAS MARCAS FAMOSAS

II.1.1.	<u>Marco conceptual de la marca renombrada o famosa.</u>	89
II.1.2.	<u>Protección a la información que transmite la marca renombrada.</u>	98
II.1.3.	<u>Calidad del producto o servicio amparado por la marca renombrada o famosa.</u>	99
II.1.4.	<u>Aprovechamiento indebido de la marca renombrada.</u>	100
II.1.5.	<u>Enriquecimiento indebido por parte de un tercero.</u>	101
II.1.6.	<u>Dilución de la marca renombrada o famosa.</u>	104
II.1.7.	<u>Desprestigio del Renombre.</u>	105
II.1.8.	<u>Riesgo de confusión o de asociación.</u>	106
II.1.9.	<u>Experiencia comparada.</u>	112

II.1.	<u>Diferencia entre marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa.</u>	120
II.2.1.	<u>En cuanto a los elementos cuantitativos o cualitativos que las caracterizan.</u>	121
II.2.2.	<u>Por el grado o nivel de conocimiento con el que cuenta la marca.</u>	123
II.2.3.	<u>Por la excepción en que se constituyen a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas.</u>	125
II.2.	<u>Del registro ante el IMPI de la marca renombrada o famosa.</u>	128
II.3.	<u>Medios para acreditar la fama de una Marca en México.</u>	130
II.4.1.	<u>Declaratoria de Fama de la Marca.</u>	130
II.4.2.	<u>Estimación de renombre o fama.</u>	134

CAPÍTULO III

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS RENOMBRADAS

III.1.	<u>Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP).</u>	136
III.1.1.	<u>Aspectos Generales.</u>	136
III.1.2.	<u>Protección a la marca renombrada en el CUP.</u>	138
III.2.	<u>Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).</u>	139
III.2.1.	<u>Aspectos Generales</u>	139
III.2.2.	<u>Protección a la marca renombrada en el ADPIC.</u>	143
III.3.	<u>Sistema de Madrid.</u>	145
III.3.1.	<u>Arreglo de Madrid.</u>	145
III.3.2.	<u>Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.</u>	148
III.3.3.	<u>Protección a la marca renombrada o famosa en el ámbito del Sistema de Madrid.</u>	149
III.4.	<u>Armonización de las Legislaciones de Marcas en la Unión Europea.</u>	151
III.4.1.	<u>Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas.</u>	153
III.4.2.	<u>Regulación de la marca renombrada o famosa en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas.</u>	156

III.4.3.	<u>Reglamento (CE) núm. 40/1994 mediante el cual se implanta el sistema comunitario en la materia de Marcas.</u>	158
III.4.3.1.	<u>Características de la Marca Comunitaria.</u>	159
III.4.3.2.	<u>Regulación de la Marca Renombrada o Famosa en el Reglamento (CE) núm. 40/1994.</u>	161
III.5.	<u>Recomendación Conjunta del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.</u>	163
III.6.1.	<u>Aspectos relevantes de la Recomendación.</u>	165
III.6.2.	<u>Protección a la marca renombrada o famosa.</u>	168

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS RENOMBRADAS O FAMOSAS

IV.1.	<u>Introducción.</u>	170
IV.1.1.	<u>Ámbito Internacional.</u>	170
IV.1.2.	<u>Ámbito Nacional</u>	174
IV.2.	<u>Modificaciones que se proponen al CUP.</u>	175
IV.2.1	<u>En cuanto a la conceptualización de marca renombrada o famosa.</u>	176
IV.2.2	<u>En cuanto al derecho de prioridad.</u>	181
IV.2.3	<u>Régimen de votaciones en el CUP</u>	185
IV.3.	<u>Modificaciones que se proponen al ADPIC.</u>	188
IV.4.	<u>Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.</u>	195
IV.4.1.	<u>Justificación.</u>	195
IV.4.2.	<u>Creación del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.</u>	198
IV.4.3.	<u>Procedimiento de Registro.</u>	202
IV.4.3.1.	<u>Presentación de la solicitud.</u>	202
IV.4.3.2.	<u>Análisis de la solicitud.</u>	205
IV.4.3.3.	<u>Resolución.</u>	206
IV.4.3.4.	<u>Inscripción en el Registro Internacional.</u>	207
IV.4.3.5.	<u>Vigencia y renovación de la Declaratoria.</u>	207
IV.4.3.6.	<u>Implementación del Registro.</u>	208
IV.4.3.7.	<u>Beneficios del Registro.</u>	209
IV.5.	<u>Modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial.</u>	211

IV.5.1.	<u>Respecto a la conceptualización de la Marca Renombrada o Famosa.</u>	211
IV.5.2.	<u>Respecto al requisito de registro.</u>	212
IV.5.3.	<u>Facultad de Estimación por parte del IMPI.</u>	213
IV.5.4.	<u>Análisis de las diferencias entre marca notoriamente conocida y la renombrada o famosa.</u>	214
IV.5.5.	<u>En el caso de las infracciones.</u>	214
	<u>Conclusiones</u>	216
	<u>Bibliografía</u>	

INTRODUCCIÓN

La protección de las marcas renombradas o famosas, en el ámbito nacional, encuentran su fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), la cual en su artículo 98-bis, segundo párrafo, cual establece que se entenderá que una marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. Este mismo artículo otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la facultad de estimar o emitir la declaratoria que le otorguen a la marca esta categoría.

Por su parte, el artículo 98-bis-1 de la misma LPI establece que la Declaratoria de fama, es un acto administrativo por medio del cual el IMPI con los elementos de prueba, considera que una marca por su nivel generalizado de conocimiento ha adquirido la categoría de marca famosa. Disposiciones que se complementan con el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como por el Estatuto Orgánico del IMPI.

Por su parte, en el ámbito internacional, considerando a los tratados de los cuales México forma parte, podemos mencionar en primera instancia al Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, que si bien hace referencia a la marca notoriamente conocida, no brinda una definición ni de ésta ni de la marca renombrada o famosa.

Si bien de las disposiciones que el CUP se infiere que las disposiciones de la marca notoriamente conocida, podrían aplicarse por analogía a la marca renombrada o famosa, la realidad es que esto resulta insuficiente, toda vez que no se hace alusión a los casos en que el grado o nivel de conocimiento de una marca constituirá excepción a los principios de especialidad y territorialidad; y aunado a lo anterior, si bien, existen reglas para evitar la competencia desleal, éstas protegen a la marca renombrada o famosa, de la misma forma en que se protege a la marca usual.

Por otra parte, en el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) constituye en el primer acuerdo internacional que

brinda protección a la marca renombrada o famosa, pero de manera expresa no establece lo que debe entenderse por ésta, sí menciona que el artículo 6 bis del CUP se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares y para los cuales la marca haya sido registrada.

A pesar del avance que se logra con la disposición del ADPIC, de manera desafortunada, la protección a la marca renombrada se encuentra condicionada a situaciones tales como que el uso de la marca indique una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Se considera que estas condiciones resultan criticables porque de conformidad con esta disposición, será necesario que el titular de la marca renombrada o famosa, acredite cada uno de los supuestos antes mencionados, es decir, que exista riesgo de asociación y que con dicha conexión se lesionen los intereses del titular de la marca, por lo que se sugerirá en el apartado correspondiente, eliminar dichas condicionantes en virtud de que al subsistir las mismas, se pone en riesgo la protección de que debe gozar el público consumidor, así como la certeza del origen empresarial, del producto o servicio amparado por la marca

En cuanto al Sistema de Madrid, en términos generales – Arreglo y Protocolo – si bien constituyen la vía idónea para el registro internacional de marcas que permite el registro de una marca en varios países miembros de la Unión de París, no otorgan una protección específica a la marca renombrada o famosa, y sólo se limita a impedir el registro de marcas que constituyan una reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con una marca notoriamente conocida, y utilizada para productos idénticos o similares.

Tomando en consideración lo anterior, en la presente investigación se plantea la relevancia jurídica y económica que representa la figura de la marca renombrada o famosa, la cual requiere en el ámbito normativo una seria consolidación en aras de lograr su

protección en tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, protección que se resulta aún más necesaria tomando en consideración la sociedad globalizada en la que estamos inmersos en donde predomina el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Un primer paso, para lograr la consolidación en la protección a la marca renombrada o famosa, estriba en la necesidad de atender la problemática que representa la ausencia de definiciones claras, tanto de marca notoriamente conocida como de renombrada o famosa que permitan su clara diferenciación. Lo cual al ser una problemática pendiente de resolver se constituye en la causa principal de que en el ámbito internacional exista confusión respecto; y si bien, de las disposiciones que existen podría inferirse, el concepto, la interpretación de la norma, es evidentemente subjetiva, por lo que como consecuencia enfrentamos una insuficiente regulación para la tutela de la que deben gozar este tipo de marcas.

Es así como en la presente investigación se propone fortalecer el concepto y protección de la marca renombrada y famosa, tanto en el ámbito nacional como internacional a través de modificaciones que se sugieren a diversas disposiciones de la LPI, CUP y ADPIC – en estos dos últimos con la intención de que exista homogeneidad entre las disposiciones internacionales y la legislación doméstica-; y finalmente, se sugiere la creación de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.

El motivo central de la propuesta estriba en que en la actualidad nos enfrentamos a la problemática de que no existe una política uniforme a través de la cual se proteja a la marca renombrada o famosa en el mundo globalizado en el que vivimos; y por el elevado valor económico que representan este tipo de marcas, resulta aún más necesario que estas cuenten con una mejor y homogénea protección.

Para alcanzar lo anterior, durante el Capítulo Primero, se analiza el marco conceptual del Derecho de la Propiedad Industrial, a fin de que de manera clara se pueda ubicar a los

signos distintivos y en específico a las marcas renombradas o famosas dentro de esta rama de la ciencia jurídica.

En el Capítulo Segundo, se analiza de manera primordial, la diferencia que existe entre la *marca notoriamente conocida* y la *marca renombrada o famosa* y una vez que se cuenta con una clara diferencia entre ambas, nos avocamos a la protección con la que cuenta la marca renombrada o famosa en el ámbito nacional, en donde se hacen críticas al sistema de protección establecido por la LPI, en específico a requisito de que este tipo de marcas cuenten con un registro en aras de poder solicitarle al IMPI una Declaratoria de fama; y de igual forma se critica la facultad del Instituto de estimar que una marca está en la categoría de renombrada o famosa.

En este orden de ideas, y considerando la normatividad aplicable a este tipo de marcas, a lo largo del Capítulo Tercero, se analizará el CUP, ADPIC, el Sistema de Madrid, así como el esfuerzo que se ha hecho en la Unión Europea a fin de lograr la armonización de legislaciones en materia de marcas a través de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas. Estudio que no deja fuera la Recomendación Conjunta del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, documento que es resultado de los trabajos que se han realizado al interior de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En el Capítulo Cuarto, en aras de consolidar la protección de la marca renombrada o famosa se proponen modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos tales como el CUP, ADPIC, LPI, para así concluir con la propuesta de creación de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas que se propone sea administrado por la OMPI y tendrá la finalidad de dar publicidad a las Declaratoria de Renombre o Fama que se hayan expedido por las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París.

En este punto es importante mencionar que las oficinas locales de marcas, jugarán un papel de gran relevancia, en el procedimiento de declaración de renombre o fama, ya que como autoridad local, podrán determinar si una marca, es lo suficientemente conocida como para obtener la declaratoria.

En cuanto al procedimiento de inscripción en el Registro que se propone, es importante mencionar que el solicitante siempre deberá obtener la declaratoria de conformidad con su legislación nacional, y la OMPI será la encargada de darle publicidad a la misma a través de su inscripción en el registro nacional. En ningún caso será requisito para obtener la declaratoria el hecho de que la marca se encuentre registrada.

El nacimiento de este Registro Internacional de Marcas Renombradas, evidentemente plantea situaciones relevantes tales como el de los registros previos, en cuyo caso, como se expondrá más adelante, en estos casos se tomará en cuenta el momento a partir del cual la Declaratoria surte sus efectos. Así como también se expondrán supuestos de infracción, a fin de evitar actos de competencia desleal.

Aunado a lo anterior, la creación del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas que se propone, va aparejado con las oficinas locales, por lo cual, en el caso de México, resultan necesarias, diversas modificaciones a la LPI, ya que se considera que esta normativa no es suficiente para brindar protección a este tipo de marcas.

Finalmente, se propone eliminar el registro de la marca, como requisito para obtener una declaratoria de fama, ya que como hemos mencionado en múltiples ocasiones, el grado o nivel de conocimiento del que goza una marca entre el público consumidor, nada tiene que ver con un requisito meramente administrativo como es el registro de la marca.

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

A fin de ubicar a los Signos Distintivos dentro de la rama de los Derechos de Propiedad Intelectual, resulta relevante hacer alusión al concepto de los Derechos de Propiedad Intelectual *en sentido amplio*, que comprende dos ramas primordiales, la primera de ellas, conocida como el Derecho de Propiedad Intelectual *en sentido estricto*, y la segunda, el Derecho de Propiedad Industrial.¹

En el ámbito internacional, el concepto de los Derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio, lo encontramos en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)², el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)³, así como en la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual (DMPI)⁴.

¹ Respecto a la clasificación del Derecho de Propiedad Intelectual, si bien se podría considerar a la Propiedad Intelectual como el género que comprende a los Derechos de Autor y al Derecho de la Propiedad Industrial; para este trabajo de investigación se adopta la clasificación del Derecho de la Propiedad en sentido amplio, que se divide en Derecho de la Propiedad Intelectual en sentido estricto y Derecho de la Propiedad Industrial. Esta clasificación encuentra su fundamento doctrinal en la obra de David Rangel Medina, al establecer que las obras que apuntan al campo del conocimiento y cultura en general integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor; pero si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas a problemas también específicos en el campo de la industria o el comercio, selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías o servicios, dice el autor que estamos ante actos de la Propiedad Industrial. Vid Rangel Medina, D., *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pág. 878, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/322/13.pdf>

A su vez, en el ámbito de la OMPI, se ha considerado que la propiedad intelectual comprende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales; por lo que se puede hablar de propiedad intelectual en sentido amplio, que se ocupa de las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia; y dentro de la cual se encuentra la Propiedad Intelectual en sentido estricto que comprende a los derechos de autor; y los Derechos de la Propiedad Industrial. (Vid Mejía Salazar Jesús, *La protección Jurídica de la Propiedad Intelectual*, Seminario Regional de la OMPI sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual para los funcionarios de aduanas de los países andinos, Lima Perú, 9 y 10 de diciembre de 1998, OMPI/PI/LIM/98/2, http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_PI_LIM_98/OMPI_PI_LIM_98_2.pdf)

² Vid http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997

³ Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

⁴ Vid http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip_declaration.htm

En cuanto al COMPI⁵, éste enlista a los derechos de la Propiedad Intelectual en sentido amplio como a los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; los de los artistas, intérpretes, ejecutantes, fonogramas y organismos de radiodifusión; las invenciones; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas, nombres y denominaciones comerciales; la represión a la competencia desleal, así como todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

En la DMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) hace patente su compromiso en beneficio de todos los creadores y usuarios de propiedad intelectual y su convicción del valor fundamental que tienen tanto la propiedad intelectual como los derechos de propiedad intelectual⁶, con lo cual se diferencian dos conceptos fundamentales, el primero de ellos, referente a la propiedad intelectual, y el segundo de ellos, a los derechos de propiedad industrial.

Por Propiedad Intelectual se entiende cualquier propiedad que, de común acuerdo se considere de naturaleza intelectual, y por lo tanto *merecedora* de protección, considerando para tal efecto las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas, los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas.

Al respecto, vale la pena mencionar, que la expresión “merecedora” citada en el párrafo anterior, aún para una Declaración, resulta poco afortunada por ser subjetiva y al plantear *a contrario sensu* que una obra producto del intelecto podría no ser merecedora de protección.

La DMPI define a los derechos de propiedad intelectual como aquellos que derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en dos vertientes, la primera

⁵Cfr. Art. 2, viii) del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997

⁶Cfr. Numeral 2, inciso i) de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual, http://www.wipo.int/about-wipo/es/pac/ip_declaration.htm

estrechamente relacionada con el derecho de toda persona de tomar parte en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; y la segunda de ellas, referente al derecho a la protección de los derechos morales y patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.⁷

Por otro lado, el ADPIC establece que la expresión de propiedad intelectual, comprende a los derechos de Autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquema de trazado de circuitos integrados, y la protección de la información no divulgada.⁸

En ninguna de las definiciones provistas en el COMPI, en el ADPIC, así como en la DMPI, se encuentran enlistados dentro de cada concepto de Derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio, lo referente a la represión a la competencia desleal, o bien aquellas conductas que son consideradas como infracciones o delitos en la materia, éstas sí forman parte de los Derechos de la Propiedad Intelectual *en sentido amplio*, incluso, en el caso del ADPIC, existe un apartado que contempla los procedimientos y recursos civiles, administrativos y penales en caso de violación a tales derechos.⁹

En el caso de la legislación doméstica, si bien no existe una disposición o precepto que defina a los Derechos de Propiedad Intelectual *en sentido amplio*, los Derechos de Propiedad Intelectual *en sentido estricto* y los Derechos de Propiedad Industrial, a través de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y su Reglamento (RLFDA), y de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento (RLPI) respectivamente, precisan en cada caso, el bien jurídico tutelado así como el alcance de los derechos y prerrogativas que se otorgan.

En materia doctrinal, Rangel Medina define los Derechos de Propiedad Intelectual *en sentido amplio* como el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios

⁷Cfr. Numeral 2, inciso ii) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, <http://www.un.org/es/documents/udhr/>

⁸Cfr. Art. 1., numeral 2 del ADPIC, http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

⁹Cfr. Art. 42 del ADPIC.

que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes. Agregando que, en el caso de las obras, éstas se orientan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran lo propiedad intelectual en sentido estricto o derecho de autor; y si la actividad del intelecto se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas en el campo de la industria o el comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los derechos de la propiedad industrial.¹⁰

A su vez, Rangel Ortiz H., al referirse a los Derechos de Propiedad Intelectual *en sentido amplio*, establece que estos derechos tienen en común su carácter incorpóreo, intangible o inmaterial, y que es el nombre que se ocupa para agrupar dos disciplinas jurídicas, la Propiedad Industrial, y los Derechos de Autor y los Derechos conexos.¹¹

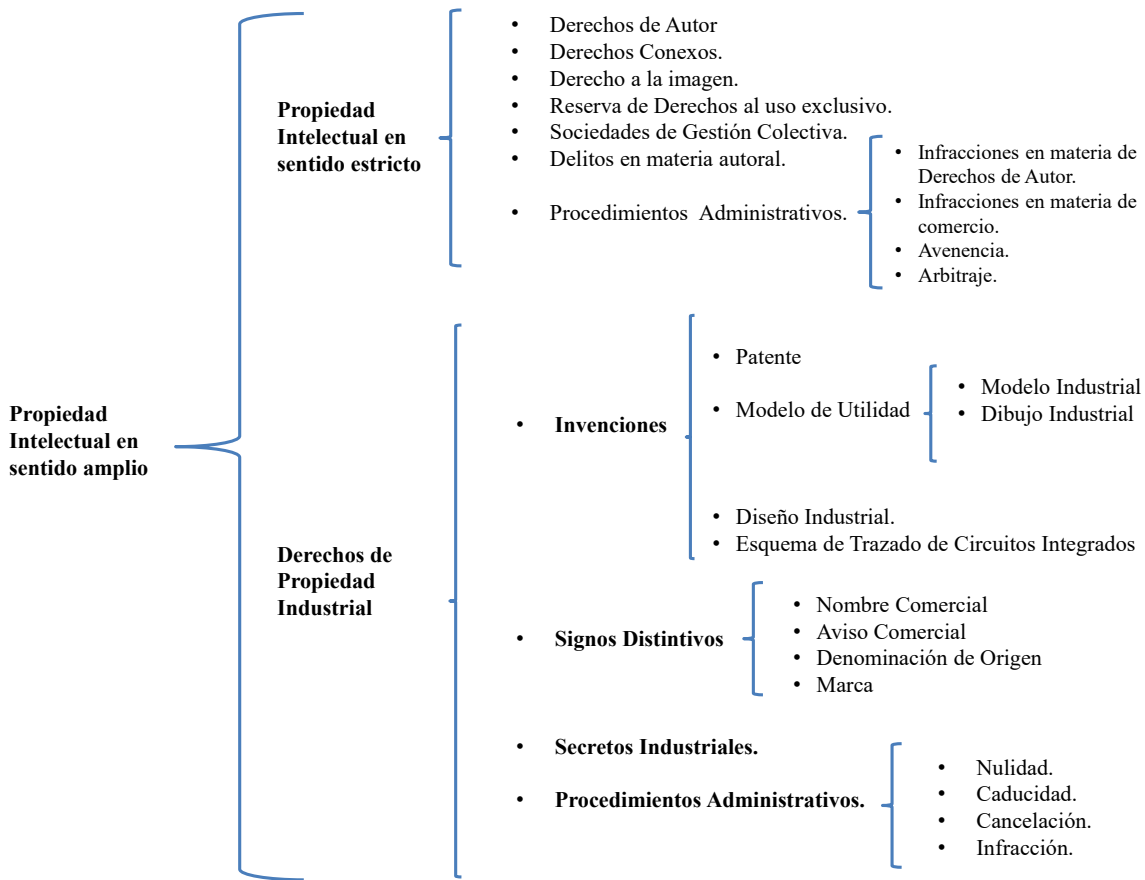
De todo lo anterior, podemos concluir que el Derecho de la Propiedad Intelectual *en sentido amplio* comprende al conjunto de derechos intangibles o inmateriales que incluye a los Derechos de Propiedad Intelectual *en sentido estricto* y a los Derechos de Propiedad Industrial, y que son los que otorgan prerrogativas a los autores en relación con sus obras; a los titulares de derechos conexos; o en su caso, a los inventores por la creación de sus invenciones, a los titulares de signos distintivos; a los titulares de secretos industriales; considerando a su vez, las normas que tienden a reprimir la competencia desleal, así como las normas que tipifican las conductas delictivas en la materia.

Acorde a lo anterior, los derechos de Propiedad Intelectual en sentido amplio¹², se pueden clasificar de la siguiente manera:

¹⁰Rangel Medina, D., en *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie A: Fuentes, b) textos y estudios legislativos, núm. 73. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1992, p. 7.

¹¹Rangel Ortiz, H. *La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*, Jurisprudencia. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, p. 348.

¹² En cuanto a la clasificación de Propiedad Industrial se toma de base la clasificación de Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Editorial Porrúa, México 2011, pp. 12-13, pero cabe precisar que se omite lo referente a los contratos en cada una de las áreas de esta disciplina.



I.1. DIFERENCIAS ENTRE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO ESTRICTO Y LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los Derechos de Propiedad Intelectual *en sentido estricto* y los Derechos de Propiedad Industrial, encuentran su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo, se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora; otorgando el mismo ordenamiento la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas con la misma, así como expedir leyes tendientes a la

transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.¹³

Tomando en consideración lo anterior y a fin de conocer la diferencia entre los Derechos de la Propiedad Intelectual en sentido estricto y los Derechos de la Propiedad Intelectual, analizaremos de manera general el concepto de cada una de estas ramas del derecho, la normativa que los regula en el ámbito nacional, así como los convenios y tratados internacionales de los que México forma parte, el bien jurídico tutelado y la autoridad competente, así como las figuras de protección que las conforman (ver diagrama anterior).

I.1.1. DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO ESTRICTO.

I.1.1.1. CONCEPTO.

Se entiende al conjunto de derechos intangibles o inmateriales que otorgan prerrogativas a los autores en relación con sus obras, así como a los titulares de derechos conexos, que son los que corresponden a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los editores de libros, a los productores de fonogramas, a los productores de videogramas y a los organismos de radiodifusión. En este sentido, esta rama del derecho tiene dos vertientes, la primera de ellas que es el Derecho de Autor, y la segunda, que son los derechos conexos.

Los Derechos de Autor, es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo de todo creador de obras literarias y artísticas previstas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal (moral) y patrimonial¹⁴.

Respecto a los Derechos Conexos, comparto la opinión de Magaña Rufino, quien los define como aquellos que corresponden a los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores,

¹³Cfr. Artículos 28 décimo párrafo y 73, fracciones XV y XXIX-F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹⁴Cfr. Art. 11 de la LFDA.

productores de obras y transmisiones de señales, sobre su participación en una obra autoral difundida al público, generalmente con fines de lucro.¹⁵

I.1.1.2. NORMATIVA QUE LOS REGULA EN EL ÁMBITO NACIONAL.

Los Derechos de la Propiedad Intelectual en sentido estricto, se encuentran regulados en la LFDA y su Reglamento, ordenamientos que son de orden público, interés social y de observancia en todo el territorio nacional, y que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.¹⁶

I.1.1.3. CONVENIOS Y TRATADOS QUE LOS REGULAN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

Los Derechos de Propiedad Intelectual en sentido estricto, en el ámbito internacional se regulan a través de diversos tratados y convenios internacionales de los cuales México es parte, pudiendo citar por nombrar algunos de ellos al Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas¹⁷, el Tratado OMPI sobre Derechos de Autor (WCT)¹⁸ y la Convención Universal de los Derechos de Autor¹⁹.

En cuanto a los Derechos Conexos, existe la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión²⁰, el Tratado OMPI sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPTT)²¹; el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas

¹⁵ Magaña Rufino, J.M., *Curso de Derechos de Autor en México*, Editorial Porrúa, México, 2013, p. 58.

¹⁶ Cfr. Artículos 1 y 2 de la LFDA.

¹⁷ Vid http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700

¹⁸ Vid http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=295158

¹⁹ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/unesco2/trt_unesco2.pdf

²⁰ Vid http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=289796

²¹ Vid http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295579

contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas²²; y el Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales portadoras de Programas Transmitidas por Satélite²³.

I.1.1.4. BIEN JURÍDICO TUTELADO.

El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, considera como bien jurídico tutelado al derecho que tiene el autor sobre todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, de su creación, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. De tal suerte, el mismo Convenio, considera como formas de expresión entre otras, a los libros y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.²⁴

En concordancia con lo anterior, la LFDA, establece como bien jurídico tutelado, en primer lugar a las obras²⁵ y a los derechos conexos, que son los que corresponden a los artistas intérpretes y ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas, productores de videogramas y organismos de radiodifusión; asimismo se consideran a las sociedades de gestión colectiva²⁶ y a las reservas de derechos al uso exclusivo, previstas en la LFDA²⁷.

En este orden de ideas, resulta necesario exponer que el Derecho de Autor tiene dos vertientes, la primera de ellas corresponde a los derechos morales, y la segunda a los derechos patrimoniales.

²²Vid http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288632

²³Vid http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=283793

²⁴Cfr. Art. 2, inciso 1) del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700

²⁵Vid Artículos 1 y 13 de la LFDA, éste último enlista los derechos de autor sobre las obras de las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica, de dibujo, escultórica, arquitectónica, programas de radio y televisión, programas de cómputo, entre otras.

²⁶Cfr. Art. 192 de la LFDA.

²⁷Cfr. Art. 173 de la LFDA.

Respecto a los derechos morales, comparto la opinión de Rangel Ortiz, en el sentido de que el derecho moral de los autores tiene dos manifestaciones principales, que son el derecho a la paternidad y el derecho a la integridad²⁸. El primero, es la prerrogativa que tiene el autor a ser reconocido en su calidad de creador de una obra, mientras que el derecho a la integridad es la prerrogativa que tiene el autor a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o cualquier atentado de la misma que cause un perjuicio a su honor y reputación.²⁹

La LFDA establece respecto al derecho moral, que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos sobre las obras de su creación³⁰, considerándose al autor unido al derecho moral, por lo que éste derecho es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable³¹ y su ejercicio corresponde al propio creador de la obra y a sus herederos si los hubiere; y sólo para el caso de determinar si la obra ha de ser divulgada y en qué forma; exigir que al autor se le reconozca su calidad de autor por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como anónima o seudónima; exigir el respeto a la obra oponiéndose a cualquier deformación, mutilación o deformación de la obra, así como aquellas que atenten contra la reputación del autor; y el de oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su autoría³².

En cuanto a los derechos patrimoniales, la LFDA reconoce que en virtud de éstos, corresponde al autor el derecho a explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma³³.

Las atribuciones que reconoce la LFDA dentro de este tipo de derechos, son el derecho a percibir regalías por la comunicación o transmisión pública de su obra en cualquier medio; el derecho a su reproducción, publicación o fijación material de una obra

²⁸ El artículo 21 de la LFDA establece enlista las atribuciones que confiere el derecho moral.

²⁹ Rangel Ortiz, H. *La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Jurisprudencia. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, p. 348 Vid http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

³⁰ Cfr. Art. 18 de la LFDA.

³¹ Cfr. Art. 19 de la LFDA.

³² Cfr. Arts. 20 y 21 de la LFDA.

³³ Cfr. Art. 24 de la LFDA.

en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio; la comunicación pública de su obra; la distribución de la obra incluyendo la venta u otras formas de transmisión en soportes materiales que la contenga, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación; la importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización; y la divulgación de las obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones.³⁴

Los derechos patrimoniales a diferencia de los derechos morales, sí pueden transmitirse, señalando la misma LFDA que toda transmisión de derechos debe ser onerosa, temporal y por escrito.³⁵

En este orden de ideas, es importante señalar que respecto a la tutela que brinda la LFDA, es requisito en primer término, a fijación de la obra en cualquier soporte material, así como su originalidad; sin que en ningún momento sean criterios para otorgar protección a la obra: su mérito, el destino de la obra, la forma de expresión de la obra, y mucho menos su registro, pues la protección nace por mero efecto de la fijación y originalidad que se ha mencionado.³⁶

Finalmente es necesario subrayar que el reconocimiento, ya sea de los derechos de autor o derechos conexos no requieren de registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna; es decir, el registro tiene fines declarativos más no constitutivos del derecho.³⁷

I.1.1.5. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE.

La autoridad administrativa competente en materia de derechos de autor y derechos conexos, será el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de

³⁴ Cfr. Art. 26 bis y 27 de la LFDA.

³⁵ Cfr. Art. 30 de la LFDA y Vid Magaña Rufino, J.M., en *Curso de Derechos... Op cit*, p. 49 y Art. 30 de la LFDA.

³⁶ De la Parra Trujillo, Eduardo. *Nociones Básicas sobre Derechos de Autor*, Consejo de la Judicatura Federal, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, ejemplar no. 18, México, 2004 https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/18/r18_4.pdf

³⁷ Cfr. Art. 5 de la LFDA.

Autor, y sólo en los casos de infracción en materia de comercio, será autoridad competente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.³⁸

I.1.2. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I.1.2.6. CONCEPTO.

Los Derechos de Propiedad Industrial son el conjunto de prerrogativas que sirven para amparar a las personas físicas o morales que deseen proteger sus inventos (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado), distinguir sus productos o servicios de otros de la misma especie o clase y darles promoción (marcas, denominaciones de origen, avisoscomerciales), distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro (nombres comerciales), conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, que les proporcionan también el derecho a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las autoridades competentes.³⁹

I.1.2.7. NORMATIVA EN EL ÁMBITO NACIONAL.

Los derechos de la propiedad industrial se encuentran regulados por la Ley de la Propiedad Industrial⁴⁰ y su Reglamento, la cual es de orden público y de observancia general en toda la República. De conformidad con la misma ley, sin perjuicio de los tratados internacionales de los que México sea parte⁴¹, tiene por objeto entre otros:

- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.⁴²

³⁸ Cfr. Arts. 2 y 232 de la LFDA.

³⁹ Viñamata Paschkes, C., *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, México, 2007, pp. 181-182.

⁴⁰ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, abroga a la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento. El RLPI del 23 de noviembre de 1994, abroga el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 24 de agosto de 1988.

⁴¹ Cfr. Art. 1 de la LPI.

⁴² Cfr. Art. 2, frac. II de la LPI.

- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de las figuras que la conforman y otorgamiento de registros de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales.⁴³
- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.⁴⁴

I.1.2.3. CONVENIOS Y TRATADOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

En el ámbito internacional existen diversos tratados y acuerdos internacionales específicos en materia de Propiedad Industrial, respecto a los cuales comparto la opinión de Gregoire Bisson, quien los clasifica en tres categorías: aquellos que proveen una protección sustancial a la propiedad industrial; aquellos que facilitan la protección internacional; y por último los tratados que establecen las clasificaciones internacionales.⁴⁵

En este sentido, respecto a la primera categoría de tratados, es decir, los que proveen una protección sustancial a la propiedad industrial, considero que cobra especial relevancia el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del 20 de marzo de 1883⁴⁶, el cual establece que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y que su protección tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o comercio, las marcas de

⁴³ Cfr. Art. 2, frac. V de la LPI.

⁴⁴ Cfr. Art. 2, frac. VI de la LPI.

⁴⁵ Bisson, G. *El régimen canadiense de la Propiedad Industrial*, en el *Derecho de la Propiedad Intelectual, una perspectiva trinacional*, Coord. Becerra Ramírez, M., México, 2000, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público. Núm. 26, p. 12.

⁴⁶ Convenio es administrado por OMPI y establece directrices generales en materia de Propiedad Industrial, aplicable a los miembros de la Unión de París, el cual fue revisado en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, en Washington el 02 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 02 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo en 14 de junio de 1967. En el ámbito nacional cabe mencionar que el citado CUP fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de julio de 1976. Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión a la competencia desleal⁴⁷.

El ámbito de aplicación del CUP, serán los países que integran la Unión de París⁴⁸, ya que el mismo indica que los países que formen parte del mismo, se comprometen a adoptar las medidas necesarias para la aplicación del mismo y que en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o adhesión, significa que éste se encuentra en condiciones, conforme a su legislación interna, para aplicar las disposiciones contenidas en el CUP⁴⁹.

Otro acuerdo que contiene disposiciones en materia de propiedad industrial es el ADPIC⁵⁰, que si bien contempla aspectos relacionados con la propiedad industrial, comparto la opinión de Magaña Rufino en el sentido de que no puede considerarse como un convenio autónomo en el ámbito internacional, ya que conforma el anexo 1C del Acuerdo mediante el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁵¹, por lo que para formar parte de ADPIC, necesariamente un Estado que pretenda ser miembro deberá ratificar el acuerdo mediante el cual se crea la OMC⁵².

Respecto a la segunda categoría de tratados, que corresponde a los que facilitan la protección internacional, y de los cuales México forma parte, se encuentran los siguientes:

- El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas⁵³,
- El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas⁵⁴,

⁴⁷ Cfr. Art. 1, incisos 2) y 3) del CUP, http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

⁴⁸ Para consulta del listado de los países miembros de la Unión de París, http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

⁴⁹ Cfr. Art. 25 del CUP, http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

⁵⁰ El ADPIC es administrado por la OMC, Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

⁵¹ Los anexos 1ª y 1B corresponden respectivamente a los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/05-anx1a.pdf

⁵² Vid Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad ...*, Op cit, p. 9

⁵³ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf

⁵⁴ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madridp-gp/trt_madridp_gp_001es.pdf

- El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)⁵⁵,
- El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional⁵⁶, y
- El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes⁵⁷.

En la tercera categoría de tratados, relacionada con aquellos que establecen las clasificaciones internacionales se encuentran:

- El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁵⁸,
- El Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas⁵⁹
- El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes⁶⁰, y
- El Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales⁶¹

Los aspectos relevantes de cada uno de estos tratados se abordarán en el apartado relacionado con la figura de propiedad industrial a la cual están enfocados.

I.1.2.4. BIEN JURÍDICO TUTELADO.

Tomando en consideración el objeto de la LPI, el del CUP, y la clasificación doctrinal de los Derechos de Propiedad Industrial⁶², de los Derechos de la Propiedad Industrial, se puede afirmar que los bienes jurídicos tutelados son bienes intangibles que consisten en las siguientes figuras mediante las cuales se protegen:

⁵⁵Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/pct/trt_pct_001es.pdf

⁵⁶ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/lisbon/trt_lisbon_001es.pdf

⁵⁷ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/budapest/trt_budapest_001es.pdf

⁵⁸ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/nice/trt_nice_001es.pdf

⁵⁹ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/vienna/trt_vienna_001es.pdf

⁶⁰ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/strasbourg/trt_strasbourg_002es.pdf

⁶¹ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/locarno/trt_locarno_001es.pdf

⁶² Vid Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la Propiedad... Op cit*, p. 12.

- 1) “Invencciones: Comprenden a las Patentes, Modelos de Utilidad. Diseños Industriales (Modelos y Dibujos Industriales), y a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.
- 2) Signos Distintivos: Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales y Denominaciones de Origen.
- 3) Secretos Industriales, y
- 4) Franquicias: De Producción, de Distribución y de Servicios”.

Por otro lado, resulta trascendente mencionar que respecto a la protección de las variedades vegetales y conforme a las obligaciones contraídas por México en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) en su artículo 1709.3, y el ADPIC en su artículo y 27 numeral 3 inciso b) respectivamente, establecen que se deben proteger nuevas variedades de plantas ya sea mediante patentes o bien, mediante una protección *sui generis*; lo que generó dudas, en el sentido de que si debía optar por el otorgamiento de patentes conforme al CUP o adherirse a la Unión para la Protección de Obtentores de Vegetales (UPOV)⁶³.

Así las cosas, México optó por la protección *sui generis*, es decir aquella que brinda el UPOV⁶⁴, del cual forma parte a partir del 21 de septiembre de 1998⁶⁵; este criterio se hace patente en la LPI al establecer que no serán patentables las variedades vegetales⁶⁶.

Lo anterior puede generar dos corrientes en el ámbito de la doctrina, la primera de ellas que considera a las variedades vegetales, sujetas a una protección *sui generis*, fuera del ámbito de la propiedad industrial, al no estar considerada su protección al amparo del CUP ni de la LPI.

La segunda corriente es la que sí considera a las variedades vegetales como susceptibles de protección en la esfera de derechos de propiedad industrial ya que otorga a

⁶³ Pérez Miranda, R. *El Derecho de la Propiedad Industrial, Patentes, Marcas, obtentores de vegetales, informática-Un enfoque de Derecho Económico-*, Editorial Porrúa, México, 2006, p. 211.

⁶⁴ Vid <http://www.upov.int/es/publications/conventions/1991/act1991.htm>

⁶⁵ Vid <http://www.upov.org/upovlex/es/details.jsp?id=3082>

⁶⁶ Cfr. Art. 16 frac. V de la LPI.

su titular el “derecho de obtentor”, mismo que implica la facultad de impedir a cualquier tercero realizar ciertos actos respecto del material de reproducción o multiplicación vegetativa de la variedad protegida sin autorización de su titular y mediante una contratación onerosa⁶⁷.

Tomando en consideración ambas corrientes me inclino por la primera, es decir, por aquella que considera una protección *sui generis* para las variedades vegetales, en virtud de que éstas no se encuentran protegidas al amparo del CUP o de la LPI, sino como ya se ha mencionado a través del UPOV que es un tratado internacional no administrado por OMPI, aunado a que en el ámbito nacional las variedades vegetales se encuentran protegidas por la Ley Federal de Variedades Vegetales y su Reglamento, y no por la LPI o por el RLPI, motivo por el cual no se contemplan dentro del esquema que clasifica los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio.

I.1.2.5. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE.

La autoridad administrativa competente en materia de derechos de propiedad industrial es el Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y a quien corresponde la aplicación administrativa de la LPI, y que cuenta entre sus funciones el tramitar y en su caso otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.⁶⁸

⁶⁷ Becerra Ramírez, M. *La Propiedad Intelectual en transformación*, Editorial Porrúa, México, 2009, pp. 94-95.

⁶⁸ *Cfr.* Arts. 1 y 6 de la LPI.

Lo anterior sin perjuicio que corresponda a los tribunales de la federación para conocer de controversias mercantiles, civiles, medidas precautorias así como de los delitos que se susciten con motivo de la aplicación de la LPI.⁶⁹

En el ámbito internacional, la OMPI cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación⁷⁰ para solución de controversias internacionales en materia de propiedad intelectual.

I.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tomando en consideración la definición de los derechos de propiedad industrial antes citada, así como su clasificación, y con la finalidad de comprender el concepto y alcances de las diversas figuras que amparan a éstos derechos, se abordará cada una de ellas, sin perjuicio de que se profundice más acerca de los signos distintivos, en específico sobre las marcas, y su protección a través de los procedimientos de los cuales conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como de los correspondientes al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

I.2.1. INVENCIONES.

La invención es considerada como el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial que se traduce en un derecho inmaterial y dependiendo de las características con las que cuente y/o de la voluntad de su creador, ésta puede traducirse en una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial (modelos y dibujos industriales), o bien en un esquemas de trazado de circuitos integrados.⁷¹

⁶⁹ Cfr. Art. 277 de la LPI.

⁷⁰ Las facultades de mediación y arbitraje de la OMPI se encuentran contempladas en el Reglamento de Mediación de la OMPI y el Reglamento de Arbitraje de la OMPI respectivamente, Vid: <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/> y <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/>

⁷¹ Pérez Miranda, R. *El Derecho de la Propiedad Industrial, Patentes, marcas, obtentores vegetales, informática-Un enfoque de derecho económico-*, Editorial Porrúa, México 2006, pp. 109.

Respecto al concepto de invención la Ley tipo de la OMPI define en su artículo 112, como a la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica.⁷²

El CUP⁷³, si bien no proporciona una definición al vocablo “invención”, menciona que su protección se dará a través de patentes, modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, y dada la fecha en que data el CUP, así como la de su última revisión, omite a los esquemas de trazado de circuitos integrados; los cuales además de estar previstos en la LPI, a nivel internacional los regula el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados⁷⁴, administrado también por OMPI.

A su vez, la LPI define a la invención como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza y satisfacer sus necesidades concretas⁷⁵.

De tal suerte, iniciaremos con la explicación de las figuras que forman parte de las Invenciones, es decir, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales que comprenden a los modelos y a los dibujos industriales, y finalmente, a los esquemas de trazado de circuitos integrados.

I.2.1.1. PATENTES.

Las patentes son una forma de protección a las invenciones, las cuales, tomando en consideración los tratados internacionales de los cuales México forma parte⁷⁶, así como la legislación doméstica⁷⁷, establecen que para que una invención pueda ser patentada debe

⁷² *Op cit* Viñamata Paschkes, C., *La Propiedad...*, pp. 234

⁷³ *Vid* http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

⁷⁴ Adoptado en Washington el 26 mayo de 1989. *Vid*: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295138

⁷⁵ *Cfr.* Art. 15 de la LPI.

⁷⁶ México se adhirió al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el 1º de enero de 1995, que en su artículo 33, establece que el examen preliminar internacional de una solicitud de patente al amparo de este tratado, tendrá por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial. *Vid*: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/pct/trt_pct_001es.pdf

⁷⁷ *Cfr.* Art. 16 de la LPI.

reunir al menos, los siguientes requisitos: ser nueva, producto de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial⁷⁸.

La LPI clarifica estos requisitos al conceptualizar cada uno de ellos, de la siguiente manera:

- a) Nuevo: aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.⁷⁹
- b) Estado de la técnica: al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.⁸⁰
- c) Actividad inventiva: al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.⁸¹
- d) Aplicación industrial: a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.⁸²

Además del cumplimiento de los requisitos anteriores, es importante que, previo a la solicitud de registro de patente que se presente al IMPI, se verifique que el invento en cuestión no encuadre en ninguno de los supuestos que la ley marca como inventos no patentables, así como aquellos supuestos que en términos de la LPI no son considerados como invención.⁸³

Así las cosas, se puede afirmar que la regulación de protección a la innovación, se encuentra materializada en la LPI, en específico por lo que a las patentes se refiere,

⁷⁸ *Op cit*, Becerra Ramírez, M. *La Propiedad ...*, p. 64

⁷⁹ *Cfr.* Art. 12, frac. I de la LPI.

⁸⁰ *Cfr.* Art. 12, frac. II de la LPI.

⁸¹ *Cfr.* Art. 12, frac. III de la LPI.

⁸² *Cfr.* Art. 12, frac. IV de la LPI.

⁸³ *Vid* Art. 16 de la LPI. Sobre los elementos que no se consideran invenciones así como las invenciones no patentables *Vid* Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, pp. 16-20.

estimulan la innovación a través del otorgamiento temporal del derecho a su explotación exclusiva.⁸⁴

La innovación a la que nos hemos referido, queda plasmada en las reivindicaciones de la patente, las cuales de acuerdo a lo establecido por la LPI, son la característica esencial de un producto o un proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente⁸⁵. Lo anterior implica que el derecho conferido por una patente está determinado por las mismas reivindicaciones aprobadas.⁸⁶

La capacidad para redactar las reivindicaciones es vital, ya que como se ha mencionado, éstas determinan el alcance y cobertura de la protección que se obtiene al concederse el título de patente⁸⁷. De tal suerte, la esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance a la patente y delimitando claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior.⁸⁸

Tomando en consideración lo antes expuesto, la patente confiere a su titular un *ius prohibendi*, que implica la facultad de prohibir o impedir que terceros no autorizados realicen actos de explotación industrial o comercial, así mismo, confiere a su titular un derecho positivo de realizar actos de explotación industrial o comercial de la invención patentada.⁸⁹

⁸⁴ Jalife Daher, M. *Régimen de licencias obligatorias de patentes en el campo de la salud*, p. 283, *Vid.* <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1586/15.pdf>

⁸⁵ *Cfr.* Art. 14, frac. V de la LPI.

⁸⁶ *Cfr.* Art. 21 de la LPI.

⁸⁷ Art. 12, fracción V, de la LPI; *Manual de la OMPI sobre la redacción de solicitudes de patente*, p. 4. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf

⁸⁸ *Vid* *Guía del usuario de patentes y modelo de utilidad*, p. 20, <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Guias%20de%20Usuario/03%20-%20Gu%C3%ADa%20de%20Usuario%20de%20Patentes%20y%20Modelos%20de%20Utilidad.pdf>. Sobre los elementos que deben de contener las reivindicaciones *Vid* Rangel Ortiz, H. en *La observancia....* pp. 163-164 y 166-170. <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intp>

⁸⁹ Valenzuela, J.G. *Vigencia del Principio de Territorialidad en el moderno Derecho de Patentes y su adecuación a los resultados de la investigación científica*. *Revista Chilena de Derecho*, 1999, Vol. 26 No 3 Sección Estudios, p. 4. *Vid:* <file:///C:/Users/Yes%C3%ADn/Desktop/patentes%20territorialidad%20dial%20net.pdf>

Al respecto, la LPI, establece el derecho de impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto o el proceso patentado⁹⁰.

Por otro lado, la patente en México tendrá una temporalidad de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁹¹, sujeta al pago de la tarifa correspondiente⁹².

I.2.1.2. MODELO DE UTILIDAD.

Algunos autores identifican a los modelos de utilidad como invenciones menores, es decir, aquellas invenciones que aportan a un producto una ventaja de carácter técnico en relación con lo que anteriormente ya era conocido y en las que el esfuerzo inventivo que implica es de menor grado.⁹³

En concordancia con lo anterior, la LPI considera a los modelos de utilidad, como aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.⁹⁴

La protección al modelo de utilidad no será sobre contenidos, ni actividades a las que se aplique el modelo registrado, y mucho menos colores o matices meramente ornamentales, que a pesar de estar integrados al modelo de utilidad carezcan de alguna función en cuanto a las ventajas o utilidades que el propio modelo de utilidad sea capaz de generar⁹⁵.

⁹⁰ Cfr. Art. 25 de la LPI.

⁹¹ Tanto el CUP como el PCT reconocen el derecho de prioridad, el cual implica que se tome como fecha de presentación la fecha del país de origen.

⁹² Art. 23 de la LPI.

⁹³ Gálvez Krüger, M.A., en A propósito de la protección de algunas invenciones menores: las patentes de modelos de utilidad en la legislación comunitaria andina, p. 5, Vid <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario07/art09/ANUARIO%20ANDINO%20ART09.pdf>

⁹⁴ Cfr. Art. 28 de la LPI.

⁹⁵ Macedo Hernández, J.H., *Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial*, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1993. P. 63.

La LPI establece dos requisitos para el registro de un modelo de utilidad, el que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial⁹⁶, por lo que comparando estos requisitos con los de las patentes, en el caso del modelo de utilidad, no será necesario cubrir el requisito de que el modelo de utilidad sea producto de una actividad inventiva⁹⁷.

Dado que se aplican por analogía las definiciones que para este caso se utilizan para las patentes⁹⁸, por lo que para acreditar el requisito de novedad, se tendrá en cuenta el estado de la técnica correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud de registro, o en su caso, la prioridad reconocida⁹⁹; y respecto al requisito de que el modelo de utilidad sea susceptible de aplicación industrial, quedan por obviedad excluidos los procesos, ya que en el caso específico de los modelos de utilidad, éstos deben referirse exclusivamente a productos¹⁰⁰.

La LPI establece que el derecho exclusivo para su explotación¹⁰¹, y respecto a las prerrogativas y obligaciones a cargo de su titular, se aplican por analogía lo que corresponde al titular de una patente¹⁰², por lo que serán aplicables al modelo de utilidad, las disposiciones de las patentes, referentes a los derechos, obligaciones, limitaciones, explotación, caducidad y nulidad¹⁰³.

⁹⁶ Cfr. Art. 27 de la LPI.

⁹⁷ Respecto a la actividad inventiva concuerdo con la opinión de Pérez Miranda, en el sentido de que si bien en términos de la LPI, la actividad inventiva no es un requisito para el registro de un modelo de utilidad, sí se trata de un proceso creativo que se deduce de manera evidente para un técnico en la materia. Vid Perez Miranda, R., *El Derecho de la Propiedad...* México, 2006 p. 202.

⁹⁸ Cfr. Art. 37 de la LPI.

⁹⁹ El derecho de prioridad debe de entenderse como el plazo con el que cuenta el causahabiente o el solicitante de un registro de modelo de utilidad, patente, diseño industrial o marca, para solicitarlo en otros países miembros de la Unión de París, y en virtud del cual se reconoce como fecha de depósito la que corresponde a la primera solicitud de registro. El plazo de prioridad antes mencionado será de doce meses para patentes y modelos de utilidad; y de seis meses para los diseños industriales y marcas. Cfr. Art. 4, incisos A y C del CUP. Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris001es.pdf

¹⁰⁰ Op cit Pérez Miranda R, *El Derecho de la...*, p. 203

¹⁰¹ Respecto a la aplicación por analogía de las reglas de las patentes, Pérez Miranda establece que no existirá la obligación de explotarlo en un plazo determinado por lo que tampoco le serán aplicables las reglas de la licencia obligatoria. Vid Pérez Miranda, R. *El Derecho de la...*, p. 204. Sin embargo, al respecto el art. 23 del RLPI establece que para la tramitación y conservación del registro de modelos de utilidad, le serán aplicables las disposiciones contenidas en el Título Segundo del mismo RLPI, el cual contiene en su Capítulo I lo referente a las licencias obligatorias por falta de explotación y por causa de utilidad pública.

¹⁰² Cfr. Art. 29 y 30 de la LPI.

¹⁰³ Vid Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, Op cit, p. 30.

La protección conferida por la LPI a los modelos de utilidad será por un plazo de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y su tramitación está sujeta al pago de la tarifa correspondiente.¹⁰⁴

I.2.1.3. DISEÑO INDUSTRIAL.

El diseño industrial se define como aquél que sirve para ornamentar un producto, así como para darle una apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Si bien la LPI, no define a los diseños industriales¹⁰⁵, sí establece su clasificación, mencionando que éstos comprenden a:

- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio, y¹⁰⁶
- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.¹⁰⁷

Como requisito para solicitar su protección la misma LPI establece que éstos deberán de ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial. A diferencia de la definición de novedad aplicable a las patentes y a los modelos de utilidad, en el caso de los diseños industriales se considera como nuevo, a los diseños que sean de creación independiente y

¹⁰⁴Cfr. Art. 29 de la LPI.

¹⁰⁵ La OMPI los define a los diseños industriales como un objeto específico de propiedad intelectual que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles, y agrega que los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos, *Los Diseños Industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y marcas tridimensionales*, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, Suiza, 2002, p. 5, Vid: www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.doc

¹⁰⁶Cfr. Art. 32, frac. I de la LPI.

¹⁰⁷Cfr. Art. 32, frac. II de la LPI.

difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.¹⁰⁸, con lo cual la novedad se encuentra más enfocada a cuestiones creativas, estéticas o artísticas.

El trámite de registro¹⁰⁹ inicia con la solicitud ante el IMPI en el formato establecido para tal efecto, a la cual debe anexarse una reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente, y la indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño¹¹⁰, y agregarse como reivindicación, la denominación del diseño industrial seguido de las palabras “Tal como se ha referido e ilustrado”¹¹¹.

Una vez otorgado el registro por el IMPI, la protección que establece la LPI para los diseños industriales, será de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.¹¹²

I.2.1.4. ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

La LPI otorga la facultad al IMPI de registrar y en consecuencia otorgar protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados, por lo que para tales efectos define lo

¹⁰⁸Cfr. Art. 31 de la LPI.

¹⁰⁹ De acuerdo a lo establecido por el artículo 37 de la LPI, al trámite de registro de los diseños industriales aplican por analogía lo relativo a las patentes, a excepción de las reivindicaciones para procesos, así como tampoco la publicación dentro de los 18 meses siguientes a la presentación de la solicitud de registro.

¹¹⁰Cfr. Art. 33 de la LPI.

¹¹¹Cfr. Art. 35 de la LPI.

¹¹²Cfr. Art. 36 de la LPI.

que se entiende por circuito integrado¹¹³, esquema de trazado o topografía¹¹⁴, esquema de trazado protegido¹¹⁵ y esquema de trazado original¹¹⁶.

El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, estando sujeta al pago de la tarifa correspondiente.¹¹⁷

I.2.2. SIGNOS DISTINTIVOS.

Siguiendo la clasificación de Magaña Rufino¹¹⁸, los Signos Distintivos, se clasifican en: Nombres Comerciales, Avisos Comerciales, Denominaciones de Origen y las Marcas.

En el ámbito internacional además del CUP¹¹⁹ y del ADPIC¹²⁰, se cuenta con los siguientes Arreglos y Acuerdos que rigen en la materia y de los cuales México forma parte, tales como el Arreglo de Lisboa para la protección de Denominaciones de Origen¹²¹, el Arreglo de Madrid y su Protocolo¹²²; el Arreglo de Niza para la clasificación de productos

¹¹³ La LPI en su artículo 178 bis-1 frac. I define al circuito integrado como un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo menos sea activo y sus interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza del material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

¹¹⁴ La LPI en su artículo 178 bis-1 frac. II define al esquema de trazado o topografía como la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

¹¹⁵ La LPI en su artículo 178 bis-1 frac. III define al esquema de trazado protegido como al esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de protección previstas en la LPI.

¹¹⁶ La LPI en su artículo 178 bis-1 frac. IV define al esquema de trazado original como al esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

¹¹⁷ *Cfr.* Art- 178 bis-3 de la LPI. Sobre el trámite de registro de los esquemas de trazado de circuitos integrados, así como los derechos y prerrogativas de sus titulares, *Vid* Rangel Medina, Derecho Intelectual, Colección Panorama del Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998. pp. 194-203

¹¹⁸ *Vid* Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 13.

¹¹⁹ *Vid* http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

¹²⁰ *Vid* http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/05-anx1a.pdf

¹²¹ *Vid* <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/>

¹²² *Vid* <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>

y servicios para el registro de Marcas¹²³ y el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas¹²⁴.

Las particularidades de la normativa internacional antes citada, se abordarán en el apartado en el que se desarrolle el tema al cual pertenece la misma.

I.2.2.1. NOMBRE COMERCIAL.

La LPI no define propiamente al nombre comercial,¹²⁵ pero de la misma LPI se infiere que se concede al titular de un establecimiento industrial, comercial o de servicios a efecto de distinguir unos de otros del mismo o similar giro, agregando que la protección abarcará la zona geográfica de clientela efectiva de la zona geográfica de la empresa o establecimiento a que aplique el nombre comercial, y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.¹²⁶

Así las cosas, el nombre comercial únicamente debe ser protegido respecto de empresas que compiten por la misma clientela y en una zona geográfica determinada; por lo que, entre empresas que desarrollan su propia actividad en ramos diversos del comercio, la pretensión de obtener la diferenciación de nombres comerciales, debe excluirse a priori por cualquier posibilidad de equivocación respecto del establecimiento industrial, comercial o de servicios.¹²⁷

Aunado a lo anterior, el nombre comercial cumple diversas funciones en el mercado, entre las que resaltan: 1. La función identificadora y diferenciadora, en la medida

¹²³ Vid <http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/>

¹²⁴ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/vienna/trt_vienna_001es.pdf

¹²⁵ De acuerdo a la doctrina el origen del nombre comercial data de 1883 con el CUP, a través del cual se establece la protección de éste en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro. De manera posterior, dicha protección se fue adoptando en las legislaciones de los países miembros de la Unión. Para más acerca de los antecedentes históricos del nombre comercial Vid: Ferrero Diez, G., *El Nombre Comercial*, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año I- N°1, Perú, 2004, p. 232, <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario01/art10/ANUARIO%20ANDINO%20ART10.pdf>

¹²⁶ Cfr. Art. 105 de la LPI.

¹²⁷ Casanova, Mario, Traducción Mantilla Molina, *Esfera de acción de la protección jurídica del nombre comercial*, p. 63, Boletín del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Vid. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/18/dtr/dtr4.pdf>

en que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2. La función de captación de clientela; 3. La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4. La función publicitaria.¹²⁸

Respecto al nombre comercial, nuestros tribunales han establecido que el nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar una empresa de una persona física o jurídica de las demás que tienen igual o similar actividad industrial o mercantil, agregando que la fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo, y que su publicación en la Gaceta del IMPI, establece una presunción de buena fe por parte de quien adopta el signo, además de que el derecho a usar un nombre comercial se reconoce si efectivamente se está usando y establece que nombre comercial queda protegido sin necesidad de registrarlo.¹²⁹

En este sentido, es importante mencionar que si bien la LPI establece que los nombres comerciales estarán protegidos por su uso sin necesidad de registro¹³⁰ sí será necesaria la publicación de éste en la Gaceta del IMPI, que producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.¹³¹

Así las cosas, la publicación del nombre comercial que se haga en la Gaceta del IMPI, produce que el derecho a su uso exclusivo surta efectos ante terceros, y así impedir que terceros lo registren como marca o utilicen uno similar en grado de confusión. La

¹²⁸ Rengifo García, E. *El nombre comercial*, Revista La propiedad inmaterial, Núm. 187, Colombia, 2013, p. 189.

Vid <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=propin&page=article&op=view&path%5B%5D=3585&path%5B%5D=3666>

¹²⁹ Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas. Registro: 215531, Vid: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfd8fcd&Apendice=1ffdfcfcff&Expresion=nombre%2520comercial&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=39&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=215531&Hit=8&IDs=2007353,2003319,168863,199003,209442,210566,212618,215531,215534,215535,215750,223957,230223,243271,255476,256198,242449,270089,340249,317792&tipoTesis=&Semanao=0&tabla=

¹³⁰ Cfr. Art. 105 de la LPI.

¹³¹ Cfr. Art. 106 de la LPI.

protección que la LPI confiere a los nombres comerciales es de diez años prorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovables por periodos iguales. De no renovarse, cesarán sus efectos.¹³²

Finalmente, tomando en consideración la época de la que data el origen de la de la protección al nombre comercial, y su adopción en los mismos términos en las legislaciones de los países miembros del CUP, considero que en sus inicios dicha regulación sí brindaba protección a las empresas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios, en la zona geográfica de la clientela efectiva en la que aplicaba el nombre comercial; sin embargo, en la actualidad, con el uso de los medios masivos de comunicación, así como el auge del Internet, el circunscribir la protección de un nombre comercial a una zona geográfica determinada es ineficiente¹³³, ya que puede darse el caso de que el nombre comercial se utilice sólo en Internet, con lo que no se cumpliría el requisito de usarlo y por ende protegerlo en una zona geográfica¹³⁴.

Aunado a lo anterior, se considera más viable la protección del nombre comercial a través de la figura de la marca, ya que en esta última, la protección abarca toda la República Mexicana, con independencia de la zona geográfica en la que se encuentre la clientela efectiva del establecimiento, así como tampoco será relevante si su difusión se hace de manera masiva y constante.

¹³² Cfr. Art. 110 de la LPI.

¹³³ Respecto a la eficacia de las normas jurídicas, Vid Hierro L. Liborio, *La eficacia de las normas jurídicas*, Editorial Fontamara, México 2010.

¹³⁴ Respecto a la difusión masiva y constante a nivel nacional de un nombre a fin de que tenga protección en toda la República Mexicana, ésta disposición contenida en la LPI no estaba prevista en la anterior Ley de Invenciones y Marcas, ya que ésta en su artículo 179 establece que “el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de uso por un tercero que induzca al error a los consumidores”.

Así las cosas es hasta la LPI cuando se establece la posibilidad de ampliar la protección del nombre a toda la República, a través de la difusión masiva y constante del nombre comercial.

I.2.2.2. AVISO COMERCIAL.

La LPI considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su especie.¹³⁵

En este sentido, a diferencia de las marcas, que tienen como finalidad distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; el aviso comercial, tiene por objeto el promocionar la marca o nombre comercial de un producto o un servicio entre el público consumidor¹³⁶. Es importante mencionar que dentro del nombre comercial se suele comprender la denominación de la marca¹³⁷.

El derecho al uso exclusivo de un aviso comercial en el territorio nacional, se obtiene mediante registro ante el IMPI¹³⁸, y los requisitos que deberán cumplirse para lograr lo anterior, son aquellos que para el caso de las marcas señala la propia LPI, en virtud de que la misma Ley establece que en lo que no haya disposición especial, los avisos comerciales se registrarán por lo dispuesto por la misma Ley para el caso de las marcas¹³⁹.

Así las cosas, se cuenta con un criterio que establece que tanto los avisos comerciales como las marcas, se encuentran en un plano de igualdad en relación con las prohibiciones para su registro ante el IMPI, por lo que en ambos casos se aplicarán las prohibiciones previstas en el artículo 90 de la LPI.¹⁴⁰

En concordancia con lo anterior, a los avisos comerciales también les serán aplicables las disposiciones que la LPI prevé para las marcas en lo referente a sus efectos,

¹³⁵ Cfr. Art. 99 de la LPI.

¹³⁶ VidMagaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, Op cit, p. 78.

¹³⁷ Vid Viñamata Paschkes, C., en *La Propiedad...*, Op cit, p. 428.

¹³⁸ Cfr. Art. 105 de la LPI.

¹³⁹ Cfr. Art. 104 de la LPI.

¹⁴⁰ Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 758/2010. Mesil, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. Novena época, registro 161907, tesis aislada, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo: XXXIII, Junio de 2011, materia: Administrativa, Tesis: I.7o.A.771 A.

obligaciones, derechos, nulidad, caducidad, limitaciones, restricciones, transmisión, o en su caso, licencia a terceros.¹⁴¹

Finalmente, el registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración, previo pago de la tarifa correspondiente.¹⁴²

I.2.2.3. DENOMINACIONES DE ORIGEN.

En el ámbito internacional, el antecedente normativo de la protección de las denominaciones de origen se encuentra en el CUP que tiene por objeto proteger diversas figuras de propiedad industrial, entre las cuales se encuentran las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen¹⁴³; y a su vez prevé sanciones respecto a las indicaciones de procedencia falsas¹⁴⁴.

Tomando en consideración lo anterior, si bien el CUP no define a las denominaciones de origen, el ADPIC, las define como aquellas que identifican un producto originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.¹⁴⁵

A su vez, el Arreglo de Lisboa, las conceptualiza como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario

¹⁴¹ Vid Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 78.

¹⁴² Cfr. Art. 103 de la LPI.

¹⁴³ Cfr. Art. 1, inciso 2) del CUP Vid: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

¹⁴⁴ El CUP, establece que para el caso de que se utilice directa o indirectamente una indicación falsa referente a la procedencia de un producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante, el producto que lleve ilícitamente tal indicación falsa será embargado en el país en el que se haya hecho la aplicación ilícita o en el país en el que se haya importado el producto. Para lo cual se considera como parte interesada en este tipo de controversias, a todo productor, fabricante, comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país en donde se emplea la indicación falsa de procedencia, Cfr. Art. 9 y 10 del CUP Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

¹⁴⁵ Cfr. Art. 22 numeral 1 de ADPIC.

Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.¹⁴⁶

En el ámbito internacional se reconoce como figuras de protección, a las indicaciones de procedencia, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, por lo cual resulta necesario establecer la diferencia entre estos conceptos, tomando en consideración que en el ámbito nacional, la LPI únicamente reconoce a las denominaciones de origen.¹⁴⁷

En este orden de ideas, como indicaciones de procedencia se entiende, cualquier signo o expresión utilizada para indicar que un producto es originario de un país, una región o un lugar específico, pero sin connotación respecto a la calidad del mismo; y por indicaciones geográficas identifican un país o lugar que se caracteriza por fabricar un producto de gran calidad y por esta razón, sobresale de los demás productos afines, sin que sea único de ese lugar.¹⁴⁸

Por su parte, las denominaciones de origen son el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo éste a los factores naturales y a los humanos.¹⁴⁹

De tal suerte, la protección a las denominaciones de origen se justifica en la medida en que constituyen un elemento colectivo del que pueden servirse los productores para promover los productos de su región y preservar la calidad de los mismos así como la reputación que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, con el beneficio implícito de que

¹⁴⁶Cfr. Art. 2, inciso 1), Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/lisbon/trt_lisbon_001es.pdf

¹⁴⁷Cfr. arts. 156-178 de la LPI.

¹⁴⁸Vid Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, Op cit, p. 82.

¹⁴⁹Cfr. Art. 156 de la LPI.

la denominación de origen suministra una garantía al consumidor respecto de los métodos de producción y calidad del producto.¹⁵⁰

En el ámbito de la LPI a raíz de las reformas a la LPI, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 13 de marzo de 2018, que entraron en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación, se incluye de manera adicional a la denominación de origen, la figura de las indicaciones geográficas, en donde desafortunadamente se brinda poca claridad entre la diferencia que existe entre ambas.

Así las cosas, en términos de la citada reforma, las denominaciones de origen se definen como el nombre de una zona geográfica del país o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida por referencia a la citada zona que sirva para designar a un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos que haya dado al producto su reputación.

En el caso de las indicaciones geográficas, la reforma las define como el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida para hacer referencia a la citada zona que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente al origen geográfico.

I.2.2.4. MARCAS.

La marca es un bien inmaterial¹⁵¹, lo suficientemente distintivo, que generalmente distingue e identifica productos o servicios de otros de su misma especie o clase¹⁵², y cuya

¹⁵⁰ Granados Aristizábal, J. I. , Las denominaciones de origen en la industria agrícola: una herramienta de distinción y competitividad, Revista Producción y Limpia, Colombia, 2012, Vol. 7, No. 2, p. 98, Vid: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4334008.pdf>

¹⁵¹ En cuanto a la connotación de la marca como bien inmaterial, comparto esta consideración de Fernández-Nóvoa, quien menciona que la marca tendrá que materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibida por los sentidos. El mismo autor agrega que cuando el signo desata en la mente de los consumidores representaciones en torno al origen empresarial, calidad y en su caso buena fama de los productos, se suma el perfil psicológico que es parte del bien inmaterial denominado marca. Por otra parte,

titularidad, corresponde a la persona física o moral¹⁵³ que solicite su registro ante la autoridad¹⁵⁴; creando la marca, un vínculo de confianza entre el consumidor y el producto o servicio amparado por la marca.

Respecto a la definición de marca que se propone, destaca en primer lugar, la indudable necesidad de que se considere a la marca como un bien inmaterial¹⁵⁵, ya que en la doctrina existe una marcada tendencia de incluir en el concepto de marca, aquellos símbolos perceptibles visualmente, lo cual deja fuera a los nuevos tipos de marcas como

este requisito de la marca en una representación tangible es requisito para el registro tanto de marcas visuales como para los nuevos tipos de marca, tales como las sonoras, gustativas, olfativas e incluso táctiles.

(Vid C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, España, 2004, pp. 27-41).

Ejemplo de dichas marcas son las sonoras que se encuentran registradas en Estados Unidos, Vid <http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/>, tales como, el tono previo a que inicie una película de Twentieth Century Fox, Vid <http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/74629287.mp3>, el canto de Yahoo Vid <http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/75807526.mp3>, y la tonada de Looney Tunes Vid <http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/75934535.mp3>, mismas que sin estar materializadas en cosas tangibles, son lo suficientemente distintivas.

Considero que si bien la materialización no es requisito *sine qua non* para que la marca sea percibida por el consumidor, si lo será necesaria para para efecto de su registro ante la oficina de marcas correspondiente, ya que ello permitirá analizarla y determinar en las legislaciones que así lo permiten, si ésta es susceptible o no de registro.

Finalmente, el mismo autor considera en el concepto de marca, el que ésta pueda ser reproducida de manera simultánea en diversos lugares toda vez que este aspecto es completamente independientes a la existencia de la marca.

¹⁵² A esto se refiere el principio de especialidad de las marcas, y es el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (AN) el que brinda un sistema principal o auxiliar que permita la clasificación de registro de productos o servicios para fines del registro de una marca Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/nice/trt_nice_001es.pdf. En México el AN está en vigor desde el 21 de marzo de 2001, Vid <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf>

¹⁵³ Diversos autores como Nava Negrete Vid Nava Negrete, J. en *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Editorial Porrúa, México, 2012, p. 239, Rangel Medina, D., en *Derecho de la...*, Op cit p. 48, Kors, J. y otros, en *Derecho de Marcas*, Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Editorial de Ciencia y Cultura, Argentina, 1999, p. 158, y Pérez de la Cruz, en *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia*, Editorial Marcial Pons, España, 2008, p. 24, incorporan en sus definiciones el término de marca, el término empresario, comerciante o prestador de servicios, y en algunos casos los tres. Sin embargo, considero que en cuanto a la definición de marca, no debería limitarse la titularidad de una marca a estos tres supuestos, ya en la actualidad, al solicitar un registro de marca, no es necesario el acreditar la calidad de empresario, comerciante o prestador de servicios. Al respecto, existen diversas marcas cuyos titulares no cumplen la condición de ser empresarios, comerciantes o prestadores de servicios, tales como las siglas de la Organización de las Naciones Unidas, Vid <http://www.wipo.int/branddb/es>,

¹⁵⁴ Como se analizará en el apartado referente al concepto legal de marca, México sigue un sistema mixto de protección bajo el cual, se protege a quien registra la marca ante el IMPI, y también, a quien ha usado una igual o similar en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, lo que podrá ocasionar la nulidad del registro. Véase apartado I.2.2.4.2.

¹⁵⁵ En contraposición al hecho de considerar a la marca como un bien inmaterial, Jorge Alberto Kors, al definir a la marca establece que se trata de un *ius prohibendi erga omnes* emanado del derecho de propiedad con características similares al aplicado a los bienes corporales. Vid Kors, J.A. y otros, *Derecho de...*, Op cit p. 158.

son las sonoras¹⁵⁶, olfativas¹⁵⁷, gustativas¹⁵⁸ y las de textura o táctiles¹⁵⁹, lo cual hace patente que el derecho de marcas es dinámico, al reconocer el registro de marcas nuevas o no tradicionales, tales como las sonoras, olfativas, gustativas y de textura o táctiles¹⁶⁰.

De tal suerte, la OMPI a través del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, elaboró un documento que contiene los Métodos de presentación y descripción de los nuevos tipos de marcas, en virtud de que en algunas legislaciones este tipo de marcas ya son admitidas¹⁶¹.

A su vez, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas¹⁶², sin establecer la obligación de registrar y proteger las marcas no tradicionales¹⁶³, implanta un marco multilateral para la definición de criterios sobre el modo en que deben reproducirse en las solicitudes de marca y en los registros de marcas los hologramas, las marcas animadas, de color y de posición, y las marcas que consistan en signos no visibles.

Por otra parte, de manera adicional a la función distintiva a la que nos hemos referido en el concepto de marca, es importante subrayar que ésta cuenta con otras funciones de igual trascendencia, tales como el ser indicadora de procedencia, indicadora

¹⁵⁶ Este tipo de marcas son aceptadas en Alemania, Bulgaria, Croacia, Chile, Eslovenia, Francia, Marruecos, Moldova, Reino Unido, Suecia, Benelux, y así como en la Comunidad Europea. Vid www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc

¹⁵⁷ Admitidas en Estados Unidos, Australia y Noruega. Sin embargo, por su complejidad, ya no son admitidas en Alemania, Croacia, Francia, Reino Unido, Suecia, Comunidad Europea y Benelux. Vid www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc

¹⁵⁸ Admitidas en Noruega y Estados Unidos. Vid www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc

¹⁵⁹ Admitida en Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Vid www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc

¹⁶⁰ En este sentido, la OMPI a través del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en su décimo séptima sesión, celebrada en Ginebra en 2007, elaboró un documento que contiene los Métodos de presentación y descripción de los nuevos tipos de marcas, ello en virtud de que en algunas legislaciones este tipo de marcas ya son admitidas, Vid www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc

¹⁶¹ Vid www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc

¹⁶² Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_001es.pdf, México firmó este Tratado el 28 de marzo de 2006, pero a la fecha no lo ha ratificado. Vid http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=30

¹⁶³ Cfr. Numeral 3 de la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_001es.pdf

de calidad, de buena reputación o *goodwill* y la publicitaria, las cuales serán analizadas en el apartado correspondiente.¹⁶⁴

Finalmente, en cuanto al vínculo de confianza, que crea la marca entre el consumidor y el producto o servicio que se oferta, resulta relevante mencionar que, en similar orden de ideas, Kors hace referencia al concepto “valor de clientela”¹⁶⁵, quien lo define como la ventaja económica que el titular de una marca tiene ante sus competidores que deriva de la fidelidad que el consumidor tiene respecto a su oferta.

No obstante lo anterior, considero que es un vínculo de confianza el que se crea entre la marca y el público consumidor¹⁶⁶, vínculo que sin lugar a dudas sí genera una ventaja competitiva y de manera posterior, el denominado “valor de clientela”. En otras palabras, la confianza, hacia los productos o servicios amparados por una marca, es la causa; mientras que, la fidelidad o lealtad que el consumidor tiene hacia una marca se da en el transcurso del tiempo, y su efecto o consecuencia es el generar ese valor de clientela.

I.2.2.4.1. CONCEPTO LEGAL.

En el ámbito internacional, la regulación jurídica de la marca, encuentra un primer antecedente en el CUP¹⁶⁷, el cual si bien no las define, establece que el mismo tiene por objeto proteger diversas figuras de propiedad industrial, entre las cuales se encuentran las marcas de fábrica o comercio, y las marcas de servicio¹⁶⁸.

¹⁶⁴ En cuanto a las funciones de la marca, véase el apartado I.2.2.4.3.

¹⁶⁵ Vid Kors, J.A. y otros, *Derecho de...*, *Op cit* p. 158.

¹⁶⁶ En el caso de marcas, el litigio no es únicamente de partes, sino que hay también un interés público por lo que se busca proteger el uso correcto de las marcas sin que exista abuso de estos signos Vid Wonderbox SAS vs Smartbox Spa, Rol N° 28.040-17 del 11 de octubre de 2017, http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3&TIP_Archivo=3&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=3098497&CRR_IdDocumento=2611520&Cod_Descarga=11

¹⁶⁷ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

¹⁶⁸ Cfr. Art. 1, inciso 2) del CUP.

A su vez, el ADPIC¹⁶⁹, establece que puede constituir una marca de fábrica o comercio, cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, y que tales signos podrán registrarse como marcas, de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos, y dispone que cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, se podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso; y añade que los miembros del ADPIC¹⁷⁰, podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.¹⁷¹

Analizando la disposición anterior, considero que ésta no es del todo afortunada ya que limita el concepto de marca de fábrica o comercio a los signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas¹⁷². Sin embargo, como ya lo hemos visto, la titularidad de una marca no es exclusiva de una empresa, ya que personas físicas o morales de cualquier tipo pueden gozar de los derechos y prerrogativas que se confiere a los titulares de marcas.

Reafirmando ese criterio, el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo¹⁷³, sin dar una definición de lo que es una marca, considera solicitante a la persona natural o jurídica en cuyo nombre se presenta una solicitud de registro internacional¹⁷⁴; y a su vez, entiende por persona jurídica a la corporación, asociación u otra agrupación u organización que, en

¹⁶⁹Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

¹⁷⁰ Al ser el ADPIC un anexo del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, serán miembros de ADPIC, los Estados parte de la OMC, Vid http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm

¹⁷¹ Cfr. Art. 15, inciso 1) del ADPIC. Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

¹⁷² Cfr. Art. 15 numeral 1 de ADPIC, Cfr. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

¹⁷³ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_009es.pdf, México forma parte de la Unión de Madrid desde el 19 de febrero de 2013, Vid http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

¹⁷⁴ Cfr. Regla 1, inciso xi) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_009es.pdf

virtud de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y entablar demandas o ser objeto de ellas en los tribunales¹⁷⁵.

En el ámbito nacional, la LPI define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado¹⁷⁶, y agrega que los industriales, comerciales y prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten Sin embargo el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial¹⁷⁷. En este sentido la marca tendrá una vigencia de 10 años¹⁷⁸, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por periodos de la misma duración.¹⁷⁹

Tomando en consideración la definición y requisitos que la LPI, establece para constituir y registrar una marca, será necesario analizar los siguientes elementos:

- 1) Que se trate de un signo visible,
- 2) Que distinga al producto o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado,
- 3) Que los industriales comerciantes, y prestadores de servicios pueden hacer uso de ellas y solicitar su registro,

¹⁷⁵ Cfr. Regla 1, inciso xii) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid_gp/trt_madrid_gp_009es.pdf

¹⁷⁶ Cfr. Art. 88 de la LPI.

¹⁷⁷ Cfr. Art. 87 de la LPI.

¹⁷⁸ Al periodo de vigencia de la marca también se le ha denominado Principio de Temporalidad, en virtud del cual el derecho exclusivo que otorga el registro tiene una vigencia determinada, luego de la cual el signo distintivo queda disponible. En este sentido es importante señalar que existe la posibilidad de renovar el registro por periodos sucesivos a solicitud del titular y cumpliendo con los plazos y demás requisitos establecidos en la legislación. Una excepción a este principio son las Denominaciones de Origen, cuya protección tiene vigencia indeterminada hasta en tanto subsistan las condiciones que llevaron a otorgar el registro. Vid *Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana*, con la colaboración de OMPI y la Oficina Española de Patentes y Marcas, p. 12. En el Manual intervienen Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y no es de aplicación obligatoria, es solamente una guía de carácter general.

http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf

¹⁷⁹ Cfr. Art. 95 de la LPI.

4) Que el derecho a su uso exclusivo se da mediante registro en el IMPI.

A continuación analizaremos cada uno de estos elementos listados:

1. Que se trate de un signo visible...

De acuerdo a la LPI únicamente se reconocen las marcas visuales¹⁸⁰, al sólo considerar cuatro tipos a saber: las nominativas, las figurativas, las mixtas y las tridimensionales. Lo cual implica una limitante para que puedan constituir una marca, los sonidos, olores o sabores, así como aquellas que sean perceptibles a través del tacto¹⁸¹.

Al catálogo de marcas tradicionales se han agregado nuevos tipos de marcas: sonoras, olfativas y táctiles, respecto a las cuales, los ordenamientos jurídicos ha adoptado ciertas medidas, y a su vez el Tratado sobre el Derecho de Marcas¹⁸², contiene normas concernientes a los nuevos tipos de marcas.

En este orden de ideas, considero que sin lugar a dudas, existen elementos que son lo suficientemente distintivos y que se asocian a un producto determinado, y que a pesar de ser percibidos por otros sentidos, debería ser posible que éstos fueran reconocidos como marca, tal y como se ha sucedido en otras legislaciones.¹⁸³

¹⁸⁰ Al respecto, Fernández-Nóvoa (*Vid*, Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit* p. 41), establece que al catálogo de marcas tradicionales se han agregado nuevos tipos de marcas: sonoras, olfativas y táctiles, respecto a las cuales, el ordenamiento jurídico ha adoptado ciertas medidas, así el artículo 15.1 del ADPIC establece que los estados miembros podrán exigir como condición para el registro la condición de que sean perceptibles visualmente y el Tratado sobre el Derecho de Marcas, contiene normas concernientes a los nuevos tipos de marcas.

¹⁸¹ Rangel Medina D., *El derecho de las marcas mexicano*, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 22 Sección de Previa, México, 1993,

Vid <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr9.pdf>

¹⁸² *Vid* http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/ilt/trt_tlt_001es.pdf

¹⁸³ Por citar un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estas marcas son aceptadas y en la oficina de marcas de ese país existen varios ejemplos de ellas que se encuentran registradas. *Cfr.* <https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples>, en donde se encuentran entre otras, la canción de Yahoo, el rugido del león de la MGM, la canción de Looney Tunes.

2. Que distinga al producto o servicio de otros de su misma especie en el mercado...

Destaca el principio de especialidad propio de la marca¹⁸⁴, que como regla general, si se trata de productos o servicios de naturaleza diferente, pueden distinguirse con el mismo signo, aunque pertenezca a empresarios independientes¹⁸⁵, siendo excepción a este principio, como se analizará en el apartado correspondiente, las marcas notoriamente conocida y la renombrada o famosa¹⁸⁶.

En este sentido, los Tribunales Colegiados de Circuito han adoptado el criterio de que la semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquélla detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.¹⁸⁷

3. Que los industriales comerciantes, y prestadores de servicios pueden hacer uso de ellas y solicitar su registro ...

Es importante mencionar que respecto a la calidad del solicitante, existen tres categorías en las que las legislaciones modernas clasifican a los solicitantes: El primer grupo se refiere a los países en los que no es necesario que el titular de la marca ejerza una actividad comercial o industrial, pero se encuentra en condiciones de controlar la calidad de sus productos fabricados o vendidos bajo licencia de otra persona física o moral; el segundo grupo, es el de países con influencia latina en los que generalmente no se exige

¹⁸⁴ Véase apartado I.2.2.4.4.1 referente al Principio de Especialidad de las marcas.

¹⁸⁵ Pérez de la Cruz Blanco, A. *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia*, Editorial Marcial Pons, España, 2008, p. 24.

¹⁸⁶ Véase apartados I.2.2.8 y I.2.2.9 referentes a las marcas notoriamente conocidas y famosas.

¹⁸⁷ *Cfr* Tesis: I.3o.A.584 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, Materia(s): Administrativa. , p. 226.

ninguna calificación por parte del depositante, y el tercer grupo es el de países con en los que de manera directa o indirecta se exige que el solicitante posea ciertas calificaciones.¹⁸⁸

México se encuentra en la tercera clasificación, y si bien en el momento del registro no es requisito el acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios¹⁸⁹, sí se han otorgado registros marcarios a quienes no cuentan con tal carácter¹⁹⁰.

En cuanto a su uso, éste es necesario en el comercio¹⁹¹, ya que si transcurren tres años y ésta no ha sido utilizada en el mercado, por el titular o en su caso por el licenciataria, el registro de marcario podría caducar.

4. Que el derecho a su uso exclusivo se da mediante registro en el IMPI.

Esto significa que generalmente, el nacimiento al derecho sobre la marca tiene lugar mediante su registro, es decir, en la mayoría de los casos, el registro es constitutivo del derecho sobre la marca y otorga exclusividad sobre el uso de la misma, y legitima a su titular para prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares.¹⁹²

México, como ya se ha mencionado, cuenta con un sistema mixto, que se traduce en una falta de certidumbre jurídica para quien registra una marca e invierte en ella, ya que dentro del plazo señalado de 3 años siguientes a publicación en la gaceta, un tercero de cualquier país podría solicitar la nulidad del registro, si ha utilizado la misma marca igual o

¹⁸⁸ Ortiz Bahena, M.A. y Otero Muñoz, I. *Propiedad...*, op. cit. pp. 429-430

¹⁸⁹ En opinión de Ortiz Bahena, M.A. y Otero Muñoz, I. y otro, en caso de que se presente un litigio, y no se puede acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, sí se podría invocar la nulidad del registro marcario por haberse otorgado en contravención a las disposiciones legales. No obstante ello, no comparto dicha opinión. Vid Ortiz Bahena, M.A. y Otero Muñoz, I. *Propiedad...*, op. cit. pp. 429-430.

¹⁹⁰ A manera de ejemplo, se puede citar a la marca Teletón, con diversos números de registro entre los que se encuentran el 1135246 y 1424235, UNAM, con diversos números de registro entre los que se encuentran el 475418, 473574 y el 473575, mismas que sin estar en la categoría de industrial, comerciante o prestador de servicios, son lo suficientemente distintivas además de ser del conocimiento público, Vid <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/DenominacionBusca>

¹⁹¹ Cfr. Art. 152, fracción II de la LPI.

¹⁹² Vid Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, Op cit, p. 80.

similar en idénticos o similares productos o servicios¹⁹³, con lo cual se confiere el derecho de la marca a quien la ha utilizado previamente, y no a quien llevó a cabo el registro ante el IMPI.

I.2.2.4.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS.

A fin de entender con mayor claridad las ventajas y desventajas del Sistema Mixto, resulta necesario mencionar que existen dos sistemas adicionales a éste que son, el Sistema Registral y el Sistema de Uso¹⁹⁴, mediante los cuales se protege a las marcas y se confiere a su titular el derecho de utilizar el signo distintivo de manera exclusiva.

SISTEMA REGISTRAL

El Sistema Registral también denominado Sistema Atributivo o Principio de Inscripción Registral, es aquél mediante el cual, el derecho al uso exclusivo sobre el derecho de una marca se adquiere mediante el registro en la oficina de marcas correspondiente¹⁹⁵, situación que legitima a su titular a prohibir que terceros usen signos idénticos o similares¹⁹⁶ para los mismos productos o servicios¹⁹⁷, sin que exista la

¹⁹³La legislación sobre marcas pretende evitar la existencia de marcas idénticas o similares cuyo uso pueda crear confusión en la mente de los consumidores, esta preocupación por evitar confusión ha sido el eje a través de la evolución de la doctrina legal y se entiende que ancla la ley a políticas que protegen la calidad de la información transmitida a los consumidores, *Vid* Ramírez-Montes. César, *A re-examination of the original foundations of Anglo-American trademark law*, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 14 Núm. 1, enero 2010, <https://app-vlex-com.pbidi.unam.mx:2443/?r=true#WW/vid/80649716>

¹⁹⁴ En cuanto a la clasificación de los sistemas de protección a las marcas *Vid* Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la...*, *Op cit*, p. 43.

¹⁹⁵Respecto a este sistema, comparto la opinión de Magaña Rufino, al establecer que el nacimiento del derecho sobre la marca tiene lugar mediante la inscripción del signo en el registro de marcas, lo cual es la única fuente generadora del derecho a la exclusividad sobre el signo, teniendo el registro carácter constitutivo, independientemente de su uso o no en el mercado (*Vid* Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la...*, *Op cit*, pp. 43-44). En este sistema, considero que el solicitante o titular del registro debe tener la intención de utilizar la marca en el mercado.

¹⁹⁶ A éste sistema, Fernández-Nóvoa (*Vid* Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 80), lo denomina Principio de Inscripción Registral, y lo define como aquél en el que el nacimiento del derecho de exclusiva sobre el uso de la marca se adquiere mediante su registro y lo legitima para prohibir que terceros usen signos idénticos o similares, con independencia de que el correspondiente signo se hubiese usado anteriormente en el mercado a fin de diferenciar los productos o servicios del titular (*Vid* Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, España, 2004, p. 80). Es importante considerar que en algunas legislaciones como el caso de Canadá, y Jamaica, sí consideran el uso previo como condición para registrar una marca. *Vid. Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre derecho de Marcas y las prácticas*

posibilidad de que un tercero haga valer un derecho adquirido por el uso de la marca con anterioridad a su registro. Las únicas excepciones que admite este principio o sistema son el caso de las marcas notorias, el depósito de mala fe ante un uso anterior de buena fe¹⁹⁸, así como el caso de marcas iguales o similares en grado de confusión pero que amparen productos o servicios de otra clase de acuerdo al AN.

De tal suerte, el derecho de uso exclusivo sobre la marca o cualquier otro derecho que se desprenda de ésta, sólo se adquiere mediante su registro, es decir, no existen derechos de ninguna especie sobre la marca si ésta no se ha registrado¹⁹⁹; el sólo hecho de solicitar el registro, únicamente otorga el derecho de prioridad, y la exclusividad se adquiere mediante la expedición del título correspondiente²⁰⁰.

Si bien es cierto que este sistema, podría parecer que otorga mayor certeza jurídica al titular de una marca, dicha certeza es relativa ya que puede darse el caso de que el registro sea impugnado por la existencia de otro derecho de propiedad industrial, como por ejemplo, un nombre comercial igual o similar, o bien, que un tercero impugne el registro en

relativas a las marcas (SCT/11/6). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, OMPI, p. 45, http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_1_rev_1.pdf

No obstante, el ADPIC, (Cfr. Art. 15. 3, *Vid*http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf), establece que los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

¹⁹⁷ A esto se refiere el principio de especialidad de las marcas, y es el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (AN) el que brinda un sistema principal o auxiliar que permita la clasificación de registro de productos o servicios para fines del registro de una marca *Vid*http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/nice/trt_nice_001es.pdf.

En México el AN está en vigor desde el 21 de marzo de 2001, *Vid*<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf>

¹⁹⁸ *Vid* Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 544-545.

¹⁹⁹ En este sentido, comparto la opinión de Rangel Ortiz, al considerar que en este sistema, el registro de la marca tiene carácter atributivo sobre el derecho de marca, porque previo a su registro éste no existía, agregando que si el signo cumple con los requisitos legales, y que el interesado manifieste en su solicitud su intención de utilizarlo para distinguir productos propios, surge a su favor el derecho de obtener el registro, el cual se consuma mediante la expedición del registro por parte del organismo registral, quien otorga la exclusividad sobre el signo. *Vid* Rangel Ortiz, H. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, México, 1980, pp. 59-60.

²⁰⁰ *Ídem*.

base a una marca extranjera depositada con posterioridad pero invocando la prioridad²⁰¹ consagrada en el CUP.²⁰²

Como desventajas, podemos mencionar que puede darse el caso de que a través del registro, un tercero se apropie indebidamente de la marca que otro venía utilizando y que había conseguido acreditar, pero que por error o descuido no la había registrado, así como que la protección al público consumidor se vea mermada, al originarse confusión entre ambos signos.²⁰³

Por otra parte, habrá que considerar que en la normativa internacional, el CUP²⁰⁴, da al depósito el efecto de reconocer el derecho de prioridad a fin de que en las subsecuentes solicitudes, se tome como fecha de presentación la de la primera, y no como requisito *sine qua non* para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca²⁰⁵; y a su vez, en ADPIC²⁰⁶, se establece que el registro de la marca da lugar al derecho a su uso exclusivo, también reconoce que el derecho antes mencionado se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.²⁰⁷

Finalmente es importante mencionar que, el Arreglo de Madrid²⁰⁸ sigue este Sistema, al establecer que a partir del registro de la marca en la oficina internacional²⁰⁹, se

²⁰¹ El derecho de prioridad debe entenderse como el plazo con el que cuenta el causahabiente o solicitante de un registro de modelo de utilidad, patente, diseño industrial o marca, para solicitarlo en otros países de la Unión de París, y en virtud del cual se reconoce como fecha de depósito la que corresponde a la primera solicitud de registro. El plazo de prioridad antes mencionado, será de doce meses para las patentes y modelos de utilidad; y de seis meses para los diseños industriales y marcas. Cfr. Art. 4, incisos A y C del CUP, Vid: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

²⁰² Lamas, M.D., *Derecho de Marcas en el Uruguay*, Barbat & Cikato, Uruguay, 1999, pp. 64-65.

²⁰³ Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la ...*, Op cit, p. 43.

²⁰⁴ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

²⁰⁵ Cfr. Art. 4 del CUP, Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

²⁰⁶ Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

²⁰⁷ Cfr. Art. 6 del ADPIC, Vid http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

²⁰⁸ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf

²⁰⁹ Por Oficina Internacional se entiende a la OMPI, Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf, Cfr. Art. 1, inciso 2).

da la protección de la marca en cada uno de los países contratantes, tal y como se hubiera depositado en la oficina de marcas de cada uno de ellos²¹⁰.

SISTEMA DE USO

También conocido como sistema basado en la prioridad de uso²¹¹, o sistema declarativo, es aquél en virtud del cual el derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquiere mediante su utilización efectiva en el mercado²¹², por lo que el registro sólo tiene carácter declarativo²¹³, y así corresponde el derecho sobre la marca a quien primero la usa y no a quien primero la registra.

Como ventajas de este sistema podremos mencionar que no existe un riguroso formalismo y en consecuencia el no depositar la marca no representa menoscabo alguno²¹⁴; y como inconvenientes podemos mencionar la poca certidumbre jurídica que otorga respecto a la titularidad de una marca, al dar una mayor preferencia a aquella persona física o moral que ha utilizado de manera previa la marca y no a quien la ha registrado, siendo los únicos casos de excepción, como ya se ha mencionado, aquellas marcas que de conformidad con el AN se encuentran en una clase diferente, o bien, aquellas que sin importar su clase son consideradas notoriamente conocidas o famosas²¹⁵.

²¹⁰Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf, Cfr. Art.4, inciso 1).

²¹¹ Ejemplo de países que ha adoptado este sistema son: África del Sur, Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. Vid Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 543.

²¹²Vid Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 79-80. Al respecto el autor, establece que el principio de prioridad en el uso del signo ha evolucionado ya que además del uso, se deberá tomar en cuenta la notoriedad alcanzada por el signo a través del uso, que desemboca en la difusión y conocimiento por parte de los consumidores.

²¹³ En cuanto al carácter del registro, Lamas (*Derecho de...*, *Op cit*, p. 65) opina que el registro de una marca no otorga ningún derecho sino que reconoce derechos que ya existían desde el momento en que empezó a ser utilizada. No comparto la opinión del autor, ya que al ser el registro meramente declarativo, no reconoce ningún derecho, sólo hace público ante terceros el derecho de exclusividad sobre la marca, que admite prueba en contrario y a diferencia del sistema registral, en este sistema el registro no tiene carácter constitutivo de derechos sobre el signo.

²¹⁴Vid Rangel Ortiz, H. *El uso de la marca...*, *Op cit*, p. 60.

²¹⁵Respecto a las marcas notoriamente conocidas y famosas véase el apartado I.2.2.4.6.4.

SISTEMA MIXTO

En el Sistema Mixto, también conocido como Atributivo Diferido, el derecho al uso exclusivo se adquiere mediante el registro, el mismo se consolida una vez que ha transcurrido cierto tiempo, durante el cual cualquier tercero con interés jurídico puede oponerse al registro siempre y cuando demuestre de manera fehaciente que ha utilizado la marca igual o similar a la depositada o registrada, y podría exigir la nulidad de la marca posterior.²¹⁶

México es uno de los casos en los que se ha adoptado este Sistema, ya que en la LPI, se establece que el registro de una marca no produce efecto alguno contra 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 primer uso declarado en ésta; lo cual da derecho al tercero de solicitar el registro de su marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, para lo cual deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad del registro otorgado.²¹⁷

Transcurrido dicho plazo de tres años, si quien venía usando la marca en el mercado, no hace uso de la facultad antes mencionada, el registro de la marca otorgado, quedará firme, y en virtud de que el registro de la marca no produce efectos contra las marcas con uso anterior, ambas marcas subsisten, es decir, tanto la que se encuentra

²¹⁶*Vid* Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 545. Al respecto, habrá que considerar que el uso de la marca deberá ser previo a la presentación de la solicitud, primer uso declarado o en su caso, antes de la fecha de prioridad invocada y en su caso la marca deberá amparar los mismos o similares productos o servicios (principio de especialidad), a excepción como ya se ha mencionado, de las marcas notoriamente conocidas y las renombradas o famosas.

²¹⁷*Cfr.* Art. 92 frac. I, y Art. 151 frac.II de la LPI que establece que el registro de una marca será nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos 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.

registrada, como la que se ha usado de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o primer uso declarado en ésta²¹⁸.

Así las cosas, el sistema mixto, implica que el derecho a la marca que adquiere el titular de un depósito o registro se consolide una vez que han transcurrido los tres años, y como excepciones a esta regla podemos mencionar el caso de marcas que de conformidad con el AN se encuentran en una clase diferente, o bien, aquellas que sin importar su clase son consideradas notoriamente conocidas o famosas²¹⁹.

Como ventajas de este Sistema, podemos mencionar la protección que confiere a quien de manera ininterrumpida la ha usado sin registro, para distinguir sus productos o servicios de los de la competencia, protección que impide que un tercero de mala fe mediante el registro de la marca, pretenda apropiarse del valor de clientela y consecuentemente del vínculo de confianza creado por quien, mediante el uso de la marca ha posicionado a la misma en la preferencia del público consumidor; aunado a que protege al público consumidor contra la confusión²²⁰ que puede generarse entre ambas marcas²²¹.

²¹⁸ Cfr. Art. 92, fracc. I de la LPI.

²¹⁹ Respecto a las marcas notoriamente conocidas y famosas véase el apartado I.2.2.4.6.4.

²²⁰ La confusión de las marcas es aquella situación en que la mente humana, al visualizar de manera física o imaginaria un producto o la prestación de un servicio, donde se ostente o involucre una marca conocida y acreditada por el consumidor, se dificulta la identificación o ubicación exacta de ésta dentro del mismo contexto del mercado, es decir, de las otras marcas de su competencia, implica que es debido a la existencia de una marca idéntica o parecida, la cual provoca duda sobre la procedencia, calidad y, en general, con respecto a todas las cualidades que han sembrado en el consumidor, es decir, una preferencia y consecuentemente el interés por adquirir el producto deseado, proporcionando una retribución justa por el precio que paga por dicha mercancía. De tal suerte, la confusión de marcas existe cuando se presenta el parecido de los signos distintivos ante el público consumidor, el que es inducido al error sobre la procedencia de determinados productos o servicios, como la posibilidad de confundir una marca con otra, es factor determinante para declarar la existencia de confusión entre las marcas, ya sea de forma fonética, ideológica, visual o gráfica. Rodríguez Loza, Leticia, “*Confusión existente entre marcas registrables*”, Universidad Nacional Autónoma de México, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, Número 13ª, Época Mayo - Agosto 2014, Pp. 41-42, <http://revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/viewFile/50051/45016>

²²¹ En este orden de ideas, concuerdo con Jorge Kors, quien menciona que esto evita que otro comerciante utilice marcas similares que puedan conducir al consumidor a la confusión de pensar que los bienes provienen del titular de la marca. De este modo, el no propietario obtiene beneficios de la reputación y del prestigio adquirido por la marca y de la lealtad de los clientes, sustrayéndole las ventas a quien es el titular. Vid Kors, J. y Salís, E., *El derecho de las marcas entre el derecho de la competencia y el derecho del consumo*, Universidad Autónoma Metropolitana, Revista Alegatos, Núm. 32, Año : 1996 - enero – marzo, p. 2, Vid: <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/40/44-12.pdf>

No obstante ello, es indudable que dicha tutela también implica incertidumbre jurídica para quien registra de buena fe una marca, ya que como se ha comentado, el derecho a su uso exclusivo será definitivo una vez que hayan transcurrido tres años siguientes a su publicación en la gaceta del IMPI.

En este sentido, y a pesar de las bondades del Sistema Mixto en el sistema jurídico mexicano, considero que en aras de aminorar la incertidumbre jurídica a la que nos hemos referido, el plazo de tres años a que hace referencia la LPI, debe aminorarse a un año contado a partir de la publicación el registro en la gaceta, ya que con ello, se evitaría que si un tercero registra su marca de buena fe, sufra pérdidas económicas significativas al invertir en un signo sobre el cual no tiene la certeza absoluta que tendrá derecho a su uso exclusivo, sino hasta transcurrido cierto periodo de tiempo.

Aunado a la temporalidad antes citada, también genera incertidumbre jurídica para el titular de una marca registrada, la situación de que a pesar de haber transcurrido los tres años a que hace referencia la LPI, esto sólo tenga el efecto de que el registro quede firme, sin dar posibilidad alguna de iniciar un procedimiento de infracción contra aquél que ha venido usando una marca en el mercado de manera previa a la presentación de la solicitud de registro o primer uso declarado en ésta, porque como ya se ha mencionado con anterioridad, ambas marcas subsisten.

De tal suerte, se propone la implementación de un procedimiento ante el IMPI, a fin de que si un registro de marca ha quedado firme por el transcurso de esos tres años, el titular de la marca registrada pueda a través del Instituto notificar a la persona que ha venido usando la marca en el mercado para que se abstenga de continuar haciéndolo, so pena de incurrir en una infracción administrativa por utilizar una marca registrada sin el consentimiento del titular de la marca registrada.²²²

A efecto de implementar lo anterior, resultaría necesaria la modificación del artículo 92 fracción I de la LPI, en el sentido de que la marca registrada no producirá efectos contra

²²²Cfr. Art. 213, fracción XVIII de la LPI.

una marca con un uso anterior al del registro (marca de hecho), sólo durante los primeros tres años de otorgado el registro, y en el caso de que el titular de la marca de hecho²²³ no hubiese invocado la acción a fin obtener la declaración de nulidad del registro otorgado, fenecerá su derecho de continuar usando su marca en el mercado.

Así las cosas, si bien en el sistema jurídico mexicano, continuaría contándose con un sistema mixto parcial, en virtud de que durante los primeros tres años de otorgado el registro ambas marcas subsisten, transcurrido ese plazo, si no se invoca la acción de nulidad, gozará de mayor derecho al uso exclusivo, aquella persona que registro su marca ante el IMPI.

I.2.2.4.3. FUNCIONES DE LA MARCA.

Tomando en consideración la definición de marca provista por la LPI, resulta relevante mencionar que una marca además la característica de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado²²⁴, cuenta con

²²³ La marca de hecho es aquel signo distintivo que sin contar con el registro correspondiente obtiene protección similar a la que goza la marca registrada en mérito de su uso previo. Uno de los aspectos a destacar en la legislación Argentina, es que se ha excluido como requisito para este tipo de marca la intensidad de uso así como el establecimiento de una clientela. *Vid* Manoff, Héctor Ariel, *Marca de hecho, efectos jurídicos de la marca no registrada y del uso marcario*, Pp. 3-4, http://www.vmf.com.ar/site/download/marcas_de_hecho/vitale_manoff_feilbogen_abogados_consultores_newsletter_marcas_de_hecho.pdf

Con relación a las marcas de hecho, la Unión Europea en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de noviembre de 2008, establece en su considerando 5 que la misma Directiva no debe de privar a los Estados miembros de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sin que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante su registro. A su vez, este mismo ordenamiento en su artículo 4, numeral 4, inciso b), que cualquier Estado miembro podrá además disponer que se niegue el registro de una marca o, si está registrada que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que los derechos sobre una marca registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior. *Cfr.* http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=162897

²²⁴ *Cfr.* Art. 88 de la LPI.

otrasfunciones²²⁵, las cuales como se constatará más adelante, hacen que ésta vaya mucho más allá de la distinción o diferenciación entre los productos o servicios que ampara.

De tal suerte, las funciones con las que cumple la marca, son:

- a) Función distintiva;
- b) Función indicadora de procedencia empresarial;
- c) Función indicadora de calidad y condensadora de eventual goodwill, o reputación, y
- d) Función generadora de un vínculo de confianza entre el consumidor y el producto o servicio amparado por la marca.

a) Función distintiva²²⁶.

Como ya se ha mencionado con antelación, la LPI establece que la marca debe ser un signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado²²⁷, y agrega que pueden constituir una marca, las denominaciones y figuras

²²⁵ En relación a las funciones de las marcas, en el ámbito de la doctrina, diversos autores las han clasificado, por ejemplo en el caso de Horacio Rangel Ortiz, el autor señala como funciones de la marca la de distinción o diferenciación; la de protección; la de indicación de origen o indicación de procedencia; la de garantía o indicación de calidad; la de propaganda o publicitaria; y finalmente la de distribución. (*Vid Rangel Ortiz, H. El uso de la marca..., Op cit*, pp. 48-50).

Nava Negrete, a su vez identifica como funciones de la marca la de garantía de calidad; colector de clientela; protección; publicitaria y la distintiva. (*Vid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., Op cit*, pp. 255-274).

En el caso de Magaña Rufino, identifica como funciones de la marca la indicadora de procedencia empresarial y la de ser condensadora de la calidad del producto o servicio y reputación del fabricante o prestador de servicios. (*Vid Magaña Rufino, J.M., en Derecho de la Propiedad..., Op cit*, pp. 48-51).

A su vez, Fernández-Novoa identifica a las funciones de la marca las siguientes: indicadora de procedencia empresarial; indicadora de calidad; condensadora de eventual goodwill o reputación; y finalmente, la función publicitaria. (*Vid Tratado sobre..., Op cit*, pp. 70-79)

Es así como del análisis de la doctrina consultada se analiza las fuentes indicadas, y se contemplan aquellas funciones que se consideran acorde a las funciones de la marca.

²²⁶ Respecto a esta función distintiva, Rangel Ortiz, la denomina Función de distinción o diferenciación y la define como aquella que favorece la libre selección del consumidor y refuerza la competencia. (*Vid Rangel Ortiz, H. El uso de la marca..., Op cit*, p. 44).

En este sentido se considera que esta es una de las funciones más importantes de la marca, la cual deriva de la definición que nos da la LPI.

²²⁷ *Cfr.* Art. 88 de la LPI.

visibles lo suficientemente distintivas, susceptibles de identificar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado²²⁸.

Así las cosas, el requisito de que la marca debe ser suficientemente distintiva, resulta de gran relevancia a fin de que la marca cumpla su función diferenciadora, por lo que ésta no debe ser 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 servicios²²⁹.

Tomando en consideración lo anterior, la función distintiva o de diferenciación de la marca, es la que permitirá al consumidor identificar productos o servicios de la misma especie o clase en el mercado²³⁰.

b) Función indicadora de procedencia empresarial²³¹.

Esta función tiene como primordial efecto, que a través de la marca, se dé a conocer al consumidor, quien es el empresario o en su caso una persona física, comerciante o prestador de servicios, productor o prestador del producto o servicio que se adquiere²³². Como consecuencia de ello, los consumidores pueden rastrear el origen empresarial de un

²²⁸ Cfr. Art. 89, fracc. I de la LPI.

²²⁹ Cfr. Art. 90, fracc. XVI de la LPI.

²³⁰ Rangel Ortiz, H. *El uso de la marca...*, *Op cit*, p. 45.

²³¹ La denominación de esta función así ha sido considerada por Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la...*, *Op cit*, pp. 49-50; Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 70-71, Rangel Ortiz, H. *El uso de la marca...*, *Op cit*, p. 45 Vibes, F., *Derechos de la Propiedad Intelectual*, Editorial Ad-Hoc, Argentina, 2009, p. 96.

²³² En este sentido, Fernández-Nóvoa, (Vid Fernández-Nóvoa, C., en *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 70-71), establece que la función de procedencia empresarial deriva en utilizar el signo de manera exclusiva, siendo innegable que todos los productos o servicios proceden de la misma empresa; y agrega que el consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca, pero confía en que sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo; y aunque el consumidor no conozca el nombre y el domicilio del titular de la marca, la marca garantiza a los consumidores que cuando adquieren productos dotados de una marca, obtendrán los productos que tienen idéntico origen empresarial que los productos de la misma marca anteriormente adquiridos. En este último supuesto, a manera de ejemplo podemos mencionar a Administradora de Marcas RD, S. DE R.L. DE C.V., quien es la empresa titular de la marca Telcel, en cuyo caso es suficiente para efectos de la función indicadora de procedencia empresarial, que el consumidor conozca la marca Telcel, sin ser necesario que se conozca el nombre de la persona física o moral, titular de una marca determinada.

producto o servicio²³³, lo cual puede servir de referente para la compra o no del producto o servicio adquirido.²³⁴

La función indicadora de procedencia empresarial cumple la finalidad de que se garantice al consumidor la identidad de origen del producto, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia.²³⁵

c) Función indicadora de calidad y condensadora de eventual *goodwill* o reputación²³⁶:

En cuanto a esta función, existen dos criterios; el primero de ellos, considera como funciones independientes la indicadora de calidad, y la función condensadora de eventual *goodwill*²³⁷. El segundo criterio, considera que las dos características se integran en una misma función (la indicación de calidad y la condensadora de eventual *goodwill* o reputación).

El primer criterio, considera a la función indicadora de calidad²³⁸ como aquella que proporciona cierta calidad al producto o servicio amparado por la marca, ya que es interés

²³³ Respecto a la función de señalar la procedencia de los productos o servicios, Rangel Ortiz (*Vid* Rangel Ortiz, H. *El uso de la marca...*, *Op cit*, pp. 48-49) señala que la función de señalar la procedencia de los productos o servicios se encuentra condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones acerca del origen de la mercancía, de lo cual se desprende que la función distintiva y la de señalamiento de procedencia son las dos funciones más importantes de la marca.

²³⁴ Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la...*, *Op cit*, p. 49.

²³⁵ Nava Negrete, J. (*Vid* *Tratado de...*, *Op cit*, p. 270). El autor a su vez menciona respecto a la función indicadora de procedencia, que para que la marca pueda cumplir con su cometido dentro del sistema, debe constituir la garantía de que todos los productos designados por la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. En este sentido, no comparto la opinión del autor, ya que considero que esto corresponde a la función indicadora de calidad y eventual *goodwill* de la marca.

²³⁶ La denominación de esta función así ha sido considerada por Magaña Rufino (*Vid* *Derecho de la...*, *Op cit*, p. 50) y Fernández-Nóvoa (*Vid* *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 76).

²³⁷ *Vid* Fernández-Nóvoa, C., en *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 73-76.

²³⁸ De acuerdo a Fernández-Nóvoa (*Vid* *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 73), la función indicadora de calidad, para el caso del titular de una marca, no se encuentra regulada ya que se considera que es interés de éste conservar o superar la calidad de los productos o servicios amparados por su marca. Sin embargo, en el caso de las licencias de uso de marca, la ley impone al licenciante la obligación de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciario bajo una marca licenciada, lo cual constituye una medida jurídica

de su titular²³⁹, mantener una calidad constante, y en su caso mejorar la calidad de los productos o servicios amparados por ésta; y en cuanto a la función condensadora de *goodwill*, se establece ésta se constituye en elemento mediante el cual se concentra la buena fama, reputación o *goodwill* con la que los consumidores perciben a la marca, y es lo que dará la preferencia sobre un producto o servicio determinado.²⁴⁰

En el segundo criterio, como ya se ha mencionado, se considera que ambas funciones se fusionan en una sola, y es denominada función condensadora de calidad del producto o servicio y reputación del fabricante o prestador de servicios²⁴¹, en la cual una marca por sí misma crea en el consumidor la expectativa de que los productos o servicios amparados por la misma, poseen cierto nivel de calidad y a su vez, condensa el prestigio de la marcas en el mercado²⁴², como resultado de la inversión que el empresario ha realizado en calidad, imagen, publicidad de sus productos o servicios lo que necesariamente redundará en conservar e incrementar su clientela y su presencia en el mercado. En donde la marca obtiene su máximo reconocimiento cuando son consideradas como renombradas o famosas²⁴³.

tendiente a garantizar la función indicadora de calidad en función de que ésta puede verse gravemente comprometida. No obstante, considero que en sí lo que se protege es la reputación del licenciante.

²³⁹ Respecto a la función indicadora de calidad, Rangel Ortiz (*VidEl uso de la marca...*, *Op cit*, pp. 49), señala que el interés tanto del consumidor como de quien explota la marca, se unen para mantener una calidad constante, si no es que para mejorar los productos marcados. Sin embargo, no comparto esa opinión ya que en el caso del consumidor, si determinado producto o servicio no cumple con el nivel de calidad deseado o esperado por éste, simple y sencillamente adquirirá otro producto o servicio que sí cumpla con sus expectativas; por lo que el interés de que la marca represente determinado nivel de calidad únicamente es interés del titular de la marca.

²⁴⁰ En cuanto a ésta función, Fernández-Nóvoa (*VidTratado sobre...*, *Op cit*, p. 76) señala que ésta es singularmente palpable en el supuesto de la marca renombrada, que es aquél tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de acrecentado prestigio, prestigio que es fruto de la alta calidad de los productos o servicios; de la intensa publicidad realizada en torno a la marca; y a veces, de la fuerza sugestiva (*selling power*) del propio signo constitutivo de la marca.

²⁴¹ VidMagaña Rufino, J.M., *Derecho de la...*, *Op cit*, pp. 50-51.

²⁴² Un perfecto ejemplo de las acciones mediante las cuales se logra que una marca sea considerada de calidad y en consecuencia, gozar de buena reputación o *goodwill* en el mercado, es el caso en el cual la empresa Apple detectó una falla en la batería de ciertos teléfonos iPhone 5, por lo que lanzó un comunicado mediante el cual llamó a revisión a los iPhone 5 vendidos entre septiembre del 2012 y enero del 2013, y que en el caso de las que presentaron fallas, llevó a cabo la sustitución de las baterías defectuosas. Cfr. <https://www.apple.com/mx/support/iphone5-battery/>

²⁴³ Respecto a las marcas renombradas o famosas, Magaña Rufino, J.M. (*Las Marcas Notoria y Renombrada, en el Derecho Internacional y en el Derecho Mexicano*, Editorial Porrúa, México, 2010, p. 9) señala que a fin de establecer una distinción entre la marca renombrada y famosa, no es preciso pensar en ellas como dos figuras autónomas o contrapuestas. Sino más bien en diferentes grados o niveles del fenómeno: la mayor protección que la marca merece a medida que su difusión o reputación aumenta; y añade que si bien la

Acorde a lo expuesto, comparto el segundo criterio, ya que la calidad que tenga un producto o servicio amparado por una marca determinada, de manera indubitable repercutirá en el *goodwill* de la marca y en consecuencia en la preferencia que los consumidores tengan por ella.

Es importante mencionar que así como una marca puede gozar de reconocida calidad y *goodwill* en el mercado, también puede darse el efecto opuesto, en el cual, los productos o servicios amparados por la marca, no son considerados de buena calidad, lo cual provoca que la reputación de la misma o *goodwill*, sea inexistente, llegando a considerarse un *bad will*²⁴⁴, lo cual provoca que en base en la mala reputación adquirida, ya sea por mala calidad en los productos o servicios que ampara, deficiencias en atención al consumidor, o cualquier otra causa que cause demérito a la marca, ésta fracase en el mercado.

d) Función generadora de un vínculo de confianza entre el consumidor y el producto o servicio amparado por la marca.²⁴⁵

Respecto a la función generadora del vínculo de confianza que se crea entre el consumidor y la marca²⁴⁶, considero que esta función nace como consecuencia directa del *goodwill* o buena reputación del que goza una marca. Este vínculo de confianza es el que provoca que el consumidor continúe adquiriendo los productos o servicios amparados por la marca, creando como consecuencia directa, la fidelidad que el consumidor le guarda a una marca determinada.

reputación o el prestigio de una marca son intangibles que pueden añadirse a la marca notoria y que posee siempre la marca renombrada, también es cierto que no son un rasgo conceptual que necesariamente permita deslindar con precisión estas dos figuras.

²⁴⁴También denominada *illwill*, entendida como aquella marca carente de prestigio o mala fama. *Vid:* De la Fuente García, E., *Las marcas, La propiedad industrial. Teoría y Práctica, tercera parte. Signos distintivos*, Id vLex-218510. <http://vlex.com/vid/marcas-218510>

²⁴⁵Este tipo de función se considera adicional a lo que se la mencionado en el ámbito de la doctrina. La función que se plantea es resultado de la investigación que se ha realizado acerca del tema de marcas.

²⁴⁶ Como ya se ha mencionado, en similar orden de ideas, Kors (*VidDerecho de...*, *Op cit* p. 158) hace referencia al concepto “valor de clientela”, quien lo define como la ventaja económica que el titular de una marca tiene ante sus competidores que deriva de la fidelidad que el consumidor tiene respecto a su oferta.

Esto también se observa cuando por ejemplo, una marca añade a su gama un nuevo producto o servicio, lo que ocasiona que por el simple hecho de ostentar éste, una marca que ya ha sido probada por el consumidor, ocasione que adquiera dicho producto o servicio, con la confianza de que cumplirá con sus expectativas, y que en el caso de que no las cumpla, el titular de la marca responderá por ello.

El vínculo de confianza al que nos hemos referido, sin lugar a dudas representa una ventaja ante los competidores, con el consecuente beneficio económico que ello representa, ya que el “valor de clientela” también constituye un activo intangible, que debería tomarse de manera específica como criterio, al momento de llevar a cabo la valuación de una marca como activo intangible²⁴⁷.

Finalmente, resulta relevante mencionar que en la doctrina, existen autores que de manera adicional consideran que la marca cuenta con una función publicitaria²⁴⁸, en la cual se considera la marca como un instrumento indispensable en la distribución de mercancías y de la promoción de ventas, haciendo que la marca realice una función de reclame o publicitaria importante²⁴⁹. Además de considerar que ello permite llegar directamente al consumidor prescindiendo de un intermediario; y dicha publicidad contribuye al renombre o reputación de la marca²⁵⁰.

²⁴⁷ Respecto a la valuación de activos intangibles, existe un Acuerdo que establece los lineamientos a seguir por los corredores públicos para emitir avalúos (*Vid*http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A17.pdf), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 1999, por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, el cual establece los lineamientos técnicos y jurídicos mínimos que deberán observar los corredores públicos al emitir los avalúos en que intervengan. El mismo Acuerdo, en su artículo 12, fracción I, establece que en los avalúos practicados por corredor público a bienes intangibles en atención a su naturaleza o tipo, se podrá determinar su valor mediante la investigación de mercado de bienes y productos similares o sucedáneos con base en referencias comerciales, valores implícitos y calculados, considerando volúmenes de venta y rentabilidad, posibles casos de compraventa o, en su defecto, pago de regalías por el uso y explotación de patentes, marcas o franquicias.

Respecto a los métodos utilizados para la valuación de las marcas *Vid*: Fernández, P., *Valoración de marcas e intangibles*, IESE Business School -Universidad de Navarra, Documento de Investigación, DI n° 686, España, 2007, *Cfr.* <http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0686.pdf>

²⁴⁸ Respecto a la función publicitaria, Fernández-Nóvoa (*Vid**Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 78) establece que La marca no es tan solo un símbolo del goodwill sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear goodwill: la marca vende efectivamente los productos.

²⁴⁹ *Vid* Nava Negrete, *Op cit*, *Tratado de...*, p. 270.

²⁵⁰ *Vid* Rangel Ortiz, H., *El uso de la marca...*, *Op cit*, pp. 49-50.

No obstante lo anterior, considero discutible que se considere a la publicidad como una función con la que cuenta la marca, ya que la publicidad en si es el medio o vehículo a través del se difunde la marca entre el público consumidor, y en consecuencia se da a conocer el producto o servicio amparado por ésta. Asimismo, no considero que dicha publicidad se encuentre vinculada al goodwill de la marca, ya que son otros factores los que generan una buena reputación, como es entre otros, la calidad de los productos o servicios amparados por la marca.

I.2.2.4.4. PRINCIPIOS QUE RIGEN A LAS MARCAS.

I.2.2.4.4.1. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y SU RELACIÓN CON AL ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

El principio de especialidad²⁵¹ se encuentra estrechamente ligado a la definición legal de marca, ya que en éste se establece que la marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado²⁵²; asimismo se relaciona con los elementos que la LPI indica que pueden constituir una marca, a saber, las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen frente a otros de su misma especie o clase en el mercado²⁵³.

En este orden de ideas, el principio de especialidad²⁵⁴ consiste en que la protección jurídica otorgada a una marca, y en consecuencia, el derecho a su uso exclusivo, se limita a

²⁵¹ Rangel Ortiz, H. menciona que la marca es especial en el sentido de que sólo aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada y de ahí surge que la regla de acuerdo a la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía por lo que el alcance de la marca se limita a los productos o servicios para los cuales fue registrada. *Vid* Rangel Ortiz, H. *Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*, p. 335, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, *Vid*<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-ius/article/view/2165/2032>

²⁵² *Cfr.* Art. 88 de la LPI.

²⁵³ Art. 89 de la LPI.

²⁵⁴ Respecto a los antecedentes del Arreglo de Niza, Martín Michaus Romero, menciona que previo a la creación de la Unión de París, uno de los puntos que creó mayor controversia en la normativa de marcas de los diferentes países era precisamente la clasificación de productos, toda vez que algunos países no contaban con clasificación o bien contaban con diversas clasificaciones. La problemática en este sentido

productos o servicios para los cuales se obtiene el registro de la marca²⁵⁵. Así las cosas, la especialidad debe de entenderse en el sentido de que la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercadería, ya que sólo protegerá los productos o servicios para los que fue registrada²⁵⁶, por lo que el titular de una marca registrada no podrá impedir que otros registren y empleen una marca idéntica o similar para productos diferentes para los cuales la tiene registrada²⁵⁷.

La LPI establece como prohibición, que un tercero registre una marca 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, siendo la única excepción, para poder aplicarla para productos o servicios similares, que el solicitante sea el mismo titular de la marca con la que existiría confusión.²⁵⁸

Tomando en consideración lo anterior, resulta importante puntualizar que el AN no es la única pauta para determinar si existe similitud de productos o servicios ante otros de su misma especie, ya que ésta es sólo un referente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro²⁵⁹, sin que en ningún momento la clase del nomenclátor, sea determinante para afirmar la similitud entre productos o servicios.

primordialmente residía en que la clasificación en el país de origen era totalmente diferente a la clasificación del país en donde se pretendía un nuevo registro y en consecuencia las búsquedas impedían determinar con exactitud las posibilidades de registrar una marca, y en consecuencia un registro tenía que realizarse más de una vez por la divergencia de clasificación. La primera propuesta de clasificación se da en 1886 en la Conferencia de la revisión de Roma de 1886, al igual que en las revisiones e Bruselas de 1897 a 1900, y la de Washington de 1911, pero nunca se llegó a ningún acuerdo. Fue hasta 1934 en la Conferencia de Revisión en Londres se adopta la resolución de recomendar a los países adoptar una clasificación; y para 1953 dieciséis países ya la habían adoptado, y para 1954, ya se había incorporado a la clasificación un apartado referente a marcas de servicios, y es hasta 1957 cuando ya se considera al AN como un tratado independiente; de manera posterior ha tenido diversas revisiones y modificaciones. Michaus Romero, Martín, *La Clasificación Internacional de Productos y Servicios, su adopción e implantación en la legislación mexicana*, Universidad Panamericana, Ars Iuris, número 4, pp. 74-78, México, 1990, <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/1987/1873>, México se adhiere a este tratado el 21 de marzo de 2001. Vid <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf>;

²⁵⁵ Jalife Daher, M. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, 2003, Vid: <http://vlex.com/vid/448105754>

²⁵⁶ Lamas, M.D., *Derecho de...*, *Op cit*, p. 115.

²⁵⁷ Vid Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 58.

²⁵⁸ Cfr. Art. 90, fracc. XVI de la LPI.

²⁵⁹ Vid Art. 93 de la LPI, y 57 y 59 del RLPI.

La anterior afirmación, encuentra su fundamento en criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Respecto a la SCJN, la Segunda Sala, en sentencia del 21 de septiembre de 1959, afirmó que el elemento de confusión que pudiera determinar error en la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada puede provenir de muchos factores, y que la semejanza o similitud a la que alude la ley, no queda limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra siempre y cuando induzca al error por su finalidad, composición lugar de venta o cualquier relación que entre ellos exista, y que la clasificación prácticamente es metódica para el fin que persigue sin que sirva de base para concluir la similitud entre productos de distintas clases²⁶⁰.

En cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito, existen diversos criterios en el mismo sentido, por ejemplo, el que establece que no puede atenderse únicamente a la clase para registrar una marca, ya que ésta no constituye *per se*, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente²⁶¹; también existe el criterio que estipula que aunque los productos o servicios pertenezcan a clases distintas, puede actualizarse el supuesto de que no pueda registrarse una marca por ser idéntico o semejante a otro en grado de confusión²⁶².

De lo anterior se infiere que por ejemplo, el titular de un registro marcario para la clase 15 del AN (instrumentos de música) no podrá impedir que un tercero registre la misma marca en la clase 23 (hilos para uso textil), por tratarse de productos diferentes.

Asimismo otro criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito, establece que para determinar debe realizarse un análisis de los productos o servicios a partir de la existencia de diversos factores que objetivamente permitan determinar dicha similitud en

²⁶⁰ Sentencia del 21 de septiembre de 1959, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 6ª época, vol. XXVII, tercera parte, p. 43.

²⁶¹ Sentencia del 4 de octubre de 2012, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 10ª época, Libro XVI, enero 2013, tomo III, p. 2097.

²⁶² Sentencia del 6 de mayo de 2010, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 9ª época, Tomo XXXII, p. 2313.

grado de confusión, los cuales son: Naturaleza, destino, utilización, carácter de competidor/intercambiable, carácter complementario, público de referencia y canales de distribución.²⁶³

A pesar de los criterios antes citados, aún queda pendiente de resolver, cuáles criterios se utilizarán a fin de determinar si los productos o servicios son similares en grado de confusión y que ello pueda inducir al error al consumidor; ya que a la fecha el IMPI no ha publicado en criterio que sea del conocimiento de los solicitantes y mediante el cual se determine si existe o no similitud entre productos o servicios, lo cual genera incertidumbre jurídica, al cual le corresponde emitir al ser éste la autoridad competente que efectúa el análisis de forma y fondo²⁶⁴, a fin de determinar si un signo es registrable como marca.

Como solución a lo anterior, se propone que tomando en consideración que el IMPI, a través de sus Directores Generales Adjuntos y Coordinadores, tienen la facultad de interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones jurídicas en las materias de competencia del propio Instituto y establecer los criterios generales para su aplicación, los cuales serán obligatorios para las áreas administrativas a su cargo²⁶⁵, y que a su vez la Dirección Divisional de Marcas tiene la facultad de emitir políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas²⁶⁶, se sugiere que se especifique aquellos

²⁶³ En este sentido la misma tesis, indica a que se refiere cada uno de los factores, antes mencionados, definiéndolos de la siguiente manera: a) Naturaleza.- Se refiere al examen físico de los productos o servicios, para lo cual se atiende a su composición, principio de funcionamiento, estado físico, apariencia y valor, desde una perspectiva comercial; b) Destino.- Es la aplicación prevista para los productos o servicios, excluyendo cualquier uso accidental que se les pueda dar; c) Utilización.- Define la forma en que se usa el producto o servicio para satisfacer su destino; d) Carácter de competidor/intercambiable.- Se refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al público consumidor elegir uno u otro, a fin de satisfacer la misma necesidad; e) Carácter complementario.- Los productos o servicios tienen ese carácter cuando existe entre ellos una relación de coexistencia, en el sentido de que uno es indispensable para el otro y no meramente auxiliar o accesorio; f) Público de referencia.- Se refiere a los clientes reales o potenciales de los productos y servicios, debiendo distinguir entre un consumidor promedio y uno profesional o especializado; y, g) Canales de distribución.- este factor se ve reflejado en el tipo y número de agentes que intervienen en la venta y distribución de los productos y servicios.

La tesis apunta que estos factores no pueden analizarse de manera aislada pues el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan a la relación entre los productos sometidos al estudio.

Sentencia del 2 de junio de 2011, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 9ª época, Tomo XXXIV, p. 1380.

²⁶⁴ Cfr. Art. 6, fracc. III y 119 de la LPI y Art. 13 fracc. II del Reglamento del IMPI.

²⁶⁵ Cfr. Art. 11, fracc. XV del Reglamento del IMPI.

²⁶⁶ Cfr. Art. 13, fracc. II del Reglamento del IMPI.

productos o servicios que perteneciendo a clases distintas del AN son considerados por el IMPI como similares para así brindar certeza jurídica a los solicitantes de un registro de marca.

I.2.2.4.4.2. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LAS MARCAS.

El Principio de Territorialidad tiene su origen en el CUP²⁶⁷, el cual establece que las condiciones de depósito y registro de las marcas de fábrica o comercio serán determinadas por cada país de la Unión de acuerdo a su legislación nacional, y agrega que una marca registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen²⁶⁸.

De tal suerte, de acuerdo al Principio de Territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y para extender su protección a otros países se requerirá que se registre en los países en donde se desee tal protección, lo cual obedece al Principio de Territorialidad, de acuerdo al cual el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país en donde se tiene registrada.²⁶⁹

En este orden de ideas, en el ámbito nacional la LPI y el RLPI, son los que regulan a las marcas; y el IMPI es la autoridad administrativa competente para tramitar y en su caso otorgar registros de marcas, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, así como la renovación de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación²⁷⁰.

²⁶⁷ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

²⁶⁸ Cfr. Art. 6, incisos 1) y 3) del CUP.

Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

²⁶⁹ Rangel Ortiz, H. "Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS", p. 334, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, Vid <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/2165/2032>

²⁷⁰ Cfr. Art. 6 de la LPI.

Así las cosas un registro de marca otorgado por el IMPI únicamente tendrá como ámbito espacial de validez el territorio nacional²⁷¹. En este sentido, por Principio de Territorialidad se entiende aquél mediante el cual el registro de una marca no se extiende más allá de las fronteras del país que otorga el registro, y en consecuencia éste sólo tiene aplicación y efectos dentro de ese espacio geográfico.²⁷²

El principio de territorialidad también se refleja en el Sistema de Madrid²⁷³ y en la Marca Comunitaria²⁷⁴, mediante los cuales el solicitante designa los países en los que desea registrar su marca, y ello tiene el mismo efecto que tendría si el solicitante hubiera

²⁷¹ Este principio deriva de lo establecido en el artículo 1 de la LPI que establece que su observancia será en todo el territorio nacional.

²⁷² Se dio un caso concreto en el que un individuo aprovechando el principio de territorialidad de las marcas, obtuvo en México el registro de la marca de relojes BULOVA, marca que se encontraba registrada con anterioridad en Estados Unidos y que además era considerada famosa. Lo anterior suscitó procedimientos legales en ambos países, de los cuales derivó que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara la resolución que declaraba la nulidad de la marca en México, la cual se fundaba en que la marca en cuestión era notoriamente conocida.

Lo particular de este caso es la sentencia emitida el 10 de noviembre de 1952 en donde la Suprema Corte de Justicia estadounidense aplicó el Lanham Act, ley federal que regula las marcas en Estados Unidos, a actos ocurridos en México, tomando en consideración entre otros aspectos que los actos de infracción habían sido llevados a cabo por un nacional y residente estadounidense, y considerando que no existía contradicción con el sistema legal mexicano porque de acuerdo con la propia sentencia, la Suprema Corte de Justicia mexicana había declarado la nulidad de la marca el 6 de octubre de 1952, la Suprema Corte de Justicia estadounidense aplicó extraterritorialmente su legislación a actos ocurridos en nuestro país, bajo el argumento de que los Estados Unidos no están impedidos por regla alguna del derecho internacional a gobernar la conducta de sus propios ciudadanos en altamar o en países extranjeros cuando los derechos de otras naciones o sus nacionales son infringidos. *Vid* Garza Barbosa, R. Steele VS. Bulova Watch CO. *De la aplicación extraterritorial del Lanham Act estadounidense en México y de la marca notoriamente conocida*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Pp. 5-9. México, 2010, <http://www.journals.unam.mx/index.php/bmd/article/view/20834/19689>

²⁷³ El Sistema de Madrid, como ya se ha mencionado comprende al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid concerniente al Registro Internacional de Marcas, así como el Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo, mediante el cual se confiere la posibilidad de que a una persona titular de un registro marcario (registro base) o de una solicitud de registro (solicitud base) de marca en un país contratante obtenga el registro internacional de su marca. *Vid* <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>. En sentido, la petición de extensión territorial a que se refiere el Arreglo de Madrid, *Vid* http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf, establece que cada país contratante podrá, en cualquier momento, notificar por escrito al Director de que la protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a ese país cuando el titular de la marca lo solicite expresamente. *Cfr.* Artículo 3 bis inciso 1) del Arreglo.

²⁷⁴ Respecto a la Marca Comunitaria, es el Reglamento (CE) No 207/2009 del 26 de febrero de 2009 (*Vid* <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:es:PDF>), es el que la regula y establece que la marca comunitaria tendrá carácter unitario y producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.

depositado su solicitud en cada uno de los países seleccionados, por lo que el registro que en su caso se confiera también estará acotado a un espacio geográfico determinado.

Tomando en consideración lo anterior, respecto al principio de territorialidad considero que hoy en día, por el auge que han tenido las tecnologías de la información y comunicaciones (TICS), en algunos casos dicho principio podría resultar inaplicable, dado que existen marcas que surgen y se usan en Internet, en radio, en programas de televisión extranjeros, y que trascienden fronteras y ante este supuesto, se estaría lesionando los bienes jurídicos tutelados por las marcas; a saber evitar confusión en el consumidor y proteger el prestigio ganado por el legítimo titular las legislaciones en materia de marcas podrían resultar inaplicables²⁷⁵.

No obstante lo anterior, ha habido avances importantes de protección a las marcas en Internet, como es el caso de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (Política UDRP)²⁷⁶, mediante el cual, la OMPI a través de su centro de Mediación y Arbitraje, resuelve controversias, entre otros casos, cuando exista un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos²⁷⁷.

²⁷⁵ La OMPI no se ha mantenido ajena a la problemática de Internet, ya que a través de su Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Dibujos Industriales y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, emitió la “Recomendación Conjunta sobre la Protección de los Derechos de Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet” (Vid http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845.htm), en la cual hace hincapié en la principal particularidad de Internet, que en su carácter de mundial pone a prueba la naturaleza de las legislaciones nacionales o regionales vigentes, lo cual exige ciertas modificaciones a éstas se ha de conceder un nivel adecuado de protección a las marcas en Internet.

No obstante ello, la *Recomendación Conjunta sobre la Protección de los Derechos de Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet*, es eso, una mera recomendación cuyas disposiciones de acuerdo a lo establecido en sus normas explicativas no constituyen una normativa de propiedad industrial para internet suficientes por sí mismas, sino que están diseñadas para servir de orientación a las legislaciones nacionales o regionales vigentes ante los problemas jurídicos suscitados por el uso de un signo en Internet, y propone aplicar por analogía las normas del mundo real al ciberespacio.

²⁷⁶ <http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/udrp/>

²⁷⁷ Vid <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/icannpolicy.pdf>

I.2.2.4.4.3. EXCEPCIONES A LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y TERRITORIALIDAD DE LAS MARCAS.

Las excepciones en la aplicabilidad de los principios de territorialidad y especialidad de las marcas, referidos en el apartado anterior, son la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa²⁷⁸. En este sentido, y a fin de comprender la manera en que se constituyen en excepción a los citados principios, resulta necesario conocer el concepto, naturaleza y alcances de cada uno de estos tipos de marca, así como la manera en que se encuentran reguladas en el ámbito nacional y en los tratados internacionales de los cuales México forma parte.²⁷⁹

En este orden de ideas, se entiende por marca notoriamente conocida, aquella que independientemente de estar registrada o no²⁸⁰, es conocida por el público consumidor y

²⁷⁸ En cuanto a los antecedentes legislativos de las marcas notoriamente conocidas y famosas, en el ámbito nacional *Vid* Solorio Pérez, O.J. Derecho de la Propiedad Intelectual, Editorial Oxford, México 2014, p. 207-208. Antes del 16 de junio de 2005 no existía un procedimiento jurisdiccional o administrativo que diera esa connotación a las marcas, y reiterados fueron los criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el sentido de que el IMPI carecía de facultades para declarar como notoriamente conocida una marca (*Vid* Tesis V-TASR-V-746 de la Quinta Sala Regional Metropolitana. Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quinta Época, Año III, No. 33. Septiembre de 2003), ya sea de *motu proprio* o a petición de parte, ya que la Ley limita su actuación al hecho de que pudiese existir confusión con otra marca y que exista controversia.

Es hasta el 16 de junio de 2005, cuando mediante una reforma a la LPI y a través de un procedimiento, se le confiere la facultad al IMPI de emitir declaratorias de notoriedad o fama.

²⁷⁹ Las marcas notoriamente conocidas y las renombradas o famosas se abordarán a profundidad en los apartados I.2.2.4.4.3 y II.2.

²⁸⁰ Respecto a la no necesidad de registro para proteger a una marca notoriamente conocida, el primer antecedente lo constituye la tesis relativa al juicio de Gucci, resuelto el 19 de marzo de 1985 (*Vid* Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 193-198, Sexta parte, p. 109), en la que se establece que la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del CUP, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar.

por los círculos comerciales a los cuales dirige su oferta²⁸¹, conocimiento que se da como consecuencia de la duración, intensidad o alcance geográfico en su uso, o bien por la promoción o publicidad de la misma²⁸². La protección que se da a este tipo de marca, se confiere con independencia de que la marca se encuentre o no registrada²⁸³, y dicha protección se extiende a esos países en los que la marca es considerada notoriamente conocida, con lo cual, se constituye como la excepción al principio de territorialidad del registro marcario²⁸⁴.

Esta protección a las marcas notorias, como se ha mencionado, se presenta de manera extrafronteriza, es decir, se da a las marcas una tutela que va más allá de los límites específicos del territorio de un país y alcanza a otros que deben de reaccionar a la existencia de una marca que reclama o manifiesta tal condición, protección extraregistro que se constituye en impedimento para que otras personas realicen el registro de la marca,

²⁸¹ Si bien la LPI, establece como requisito para que una marca sea considerada como notoriamente conocida, ser conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (*VidLa protección de las marcas notoria y famosa en el Derecho Mexicano*, Revista De Jure, Núm. III-7, Noviembre 2011, p. 190) en el sentido de que deben considerarse a ambos factores de manera conjunta, para determinar el carácter notorio de una marca, ya que desde mi punto de vista, poco valor tendría el carácter notorio de una marca si sólo fuese conocida por sus competidores y no por el público consumidor, ya que éste último, es factor determinante para considerar a una marca como notoriamente conocida.

²⁸² En cuanto a los medios a través de los cuales una marca llega a ser notoriamente conocida Fernández-Nóvoa (*VidTratado sobre...*, *Op cit*, p. 408) al citar además de la duración, intensidad o alcance geográfico en su uso de la marca, el volumen de ventas, valoración o prestigio alcanzado en el mercado. En este orden de ideas, es acertada la LPI al no considerar al prestigio como elemento para que una marca sea notoriamente conocida (*Cfr.* Art. 98 bis de la LPI).

²⁸³ De acuerdo a la definición que se propone, el registro a que nos hemos referido, no será necesario ni en su país de origen ni en los países en los que dicha marca se considere notoriamente conocida. No obstante, es importante mencionar que en el caso de México, la LPI establece que la protección al titular de una marca notoriamente conocida se otorgará, independientemente de que la misma se encuentren o no registradas; sin embargo, la LPI establece que el registro en México es necesario para obtener la declaratoria de notoriedad o fama que emita el IMPI, situación que no guarda congruencia con lo establecido el CUP, el cual establece que la protección se otorga independientemente de que exista o no registro, por lo que en ese sentido también se sugiere modificar el artículo 98 bis 1 de la LPI, en el sentido de derogar ese requisito que al día de hoy establece en aras de iniciar un procedimiento a fin obtener una declaratoria de notoriedad o fama.

²⁸⁴ Respecto a esta excepción al Principio de Territorialidad, Magaña Rufino, J. M. (*VidLas protección de las Marcas...*, *Op cit*, p. 5) menciona que el registro de una marca representa el momento a partir del cual se establece un monopolio legal a favor de una persona o empresa sobre la marca solicitada a registro, y agrega que esta protección se circunscribe al territorio en el cual se aplica la ley que rige para el registro (regla de territorialidad). Sin embargo con el objeto de salvaguardar una correcta y leal competencia entre los comerciantes y prestadores de servicios que concurren en el mercado, se deben salvaguardar las marcas notorias a efecto de que aún sin estar registradas puedan estar protegidas, lo cual rompe con el principio de territorialidad de las marcas.

protegiendo al titular de la misma así como a los consumidores, al evitar que sufran engaños por esa vía.²⁸⁵

En la normativa internacional, el CUP es sustento de lo anterior, al establecer como uno de los compromisos de los países miembros de la Unión de París, el proteger las marcas notoriamente conocidas, mediante la prohibición de su registro, reproducción o uso por parte de un tercero, para productos idénticos o similares, cuando esta situación sea susceptible de crear confusión en el público consumidor²⁸⁶. Así las cosas, esta prohibición, faculta al titular de la marca notoriamente conocida a oponerse a la solicitud de registro por parte de un tercero, o bien para anular un registro posterior de una marca idéntica o similar en grado de confusión, para productos o servicios idénticos o similares²⁸⁷. Lo anterior con independencia de que la marca notoria se encuentre o no registrada²⁸⁸.

A su vez el ADPIC, retoma lo establecido por el CUP al señalar que el artículo 6 bis de éste, se aplicará *mutatis mutandis*, agregando que para determinar la notoriedad de una marca, los países miembros de este Acuerdo, tomarán en cuenta la conocimiento de la misma en el público o sector al cual dirige su oferta, y que además se tomará en cuenta la notoriedad obtenida en un país, distinto a su país de origen, como consecuencia de la promoción que se le dé a la marca.²⁸⁹

De lo anteriormente expuesto se desprende que el CUP, el ADPIC y la LPI confieren a las marcas notoriamente conocidas protección más allá del principio de

²⁸⁵ Jalife Daher, Mauricio, *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera Edición, México 2014, p. 379.

²⁸⁶ Cfr. Art. 6 bis del CUP.

²⁸⁷ Vargas Mendoza, Marcelo, *La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual*, Revista de derecho, No. 6, UASB-Ecuador ICEN • Quito, 2006. <http://app.vlex.com/pbidi.unam.mx:8080/#/vid/480284726>

²⁸⁸ Respecto que no debe ser requisito de que la marca se encuentre registrada (*Vid* Magaña Rufino, J.M., *Las protección de las Marcas...*, *Op cit*, p. 61), quien dice que su protección, de acuerdo al principio de territorialidad, se circunscribe al territorio en el cual se aplica la ley que rige para el registro. Sin embargo con el objeto de salvaguardar una correcta y leal competencia entre los comerciantes y prestadores de servicios que concurren en el mercado, en que se desenvuelve la marca registrada, se deben salvaguardar las marcas notorias, a efecto de que incluso sin ser marcas registradas, por el grado de conocimiento en el público consumidor al cual se dirigen, puedan estar protegidas. Esta protección se considera como una excepción al principio de territorialidad de las marcas.

²⁸⁹ Cfr. Art. 16, numeral 2 del ADPIC.

territorialidad, y que en el ámbito nacional, el IMPI como autoridad competente en materia de marcas, deberá prohibir el registro de una marca que se estime notoriamente conocida en el territorio nacional cuando se aplique a productos o servicios iguales o similares²⁹⁰.

No obstante lo anterior, puede darse el caso en que una marca notoriamente conocida rompa tanto con el principio de territorialidad como con el principio de especialidad de las marcas, y este supuesto se configura cuando este tipo de marca llega a ser conocida en sectores diversos a aquél al que dirige principalmente su oferta, con lo cual la marca notoria es protegida en esos sectores²⁹¹, tutelando de esta manera tanto al titular de la misma como al público consumidor²⁹².

En cuanto a la marca renombrada o famosa, a la podemos definir como aquella que no sólo es conocida por el público consumidor al cual dirige su oferta²⁹³, o por los círculos

²⁹⁰ En este sentido, vale la pena mencionar que la LPI, ya sea por error o confusión, otorga u protección excesiva a la marca notoriamente conocida ya que en su artículo 90 fracción XV, establece que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI haya estime o declare notoriamente conocida en México para aplicarse a cualquier producto o servicio, cuando pudiese crear confusión o riesgo de asociación con el titular de una marca notoriamente conocida, o pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de una marca notoriamente conocida, pudiese causar desprestigio de la marca notoriamente conocida, o pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Independientemente de las causales antes citadas, la protección de una marca notoriamente conocida se amplíe a cualquier producto o servicio, da la protección a éste tipo de marca, que corresponde a la marca renombrada o famosa, ya que la misma LPI en su artículo 90, fracción XV Bis, establece que en el caso de las marcas famosas que el IMPI haya estimado o declarado con tal carácter, se prohibirá el registro de una marca por un tercero, en cualquier producto o servicio.

A fin de corregir la confusión en cuanto a la protección de la marca notoriamente conocida, se propone que se modifique la LPI, para quedar como sigue: “Art. 90.- No serán registrables como marca: Fracc. XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para amparar productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, independientemente de su país de origen y sin necesidad de registro ante el mismo Instituto.

²⁹¹ A manera de ejemplo, podemos mencionar que si la marca Wilson, en alusión a artículos deportivos, registra su marca en la clase 28, y la marca es notoriamente conocida en otros países, ello significará que con independencia del registro, en los países en los que tiene el carácter de notoriamente conocida, no podrá ser registrada para productos iguales o similares, pero pensemos que el mismo titular de la marca, decide lanzar un perfume o loción con la marca Wilson, y que llega a ser conocida en ese sector, ello significará que por excepción esta marca romperá a su vez el principio de especialidad, ya que por ser notoriamente conocida, en el sector de los perfumes también demanda protección independientemente de su registro.

²⁹² Sobre protección especial de marcas notorias más allá del sector *Vid* Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 61 y Magaña Rufino, J. M. *Las protección de las Marcas...*, *Op cit*, p. 6.

²⁹³ Respecto a las marcas notoriamente conocidas y a las renombradas o famosas, es importante mencionar que la diferencia entre ambas marcas estriba en el grado de conocimiento, es decir, mientras la marca notoria

en los cuales se desenvuelve, sino que es conocida por todos los sectores²⁹⁴, lo cual se debe en gran medida al alto prestigio o *goodwill* del cual goza y su gran difusión en medios de comunicación, que provoca en los consumidores expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios amparados por la marca. El titular de este tipo de marca, puede ejercitar el *ius prohibendi* frente a los terceros que pretendan transferir a sus propios productos la imagen positiva que genera la marca, ya que existe un riesgo real de aprovechamiento indebido de la marca por parte de un tercero²⁹⁵.

Dada la relevancia de este tipo de marca, ésta en todos los casos, rompe con el principio de especialidad y territorialidad de las marcas, lo cual implica que quedan protegidas más allá de su territorio de origen y ningún tercero podrá registrarlas ni usarlas para ningún producto o servicio²⁹⁶, tal y como lo establece el CUP.

En concordancia con lo anterior, la LPI, establece en el caso de las marcas famosas que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa²⁹⁷, lo cual significa que este tipo de marcas no podrán ser registradas para ningún producto o servicio²⁹⁸.

es conocida por los consumidores pertenecientes al sector pertinente, la marca renombrada es conocida por el público en general. Ambas son notorias, no toda marca notoria es famosa, pero toda marca famosa es notoria. (Vid Vargas Mendoza, Marcelo, *La marca renombrada en...*, *Op cit*, p. 304.

²⁹⁴ En relación al nivel de conocimiento de este tipo de marca, comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (Vid *Las protección de las Marcas*, *Op cit*, p. 7), en el sentido de que la marca renombrada tiene un gran impacto entre el público consumidor, merced a la gran calidad de productos o servicios que distingue, a la permanencia de la marca en el mercado a lo largo del tiempo, así como a la repetición del uso de los productos o servicios marcados, por parte de los consumidores, y que de manera adicional a estos elementos, el público percibe en la marca una imagen de prestigio o *goodwill* con la que identifica y relaciona al signo.

²⁹⁵ En cuanto a la protección de la imagen que transmite una marca Vid Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 414.

²⁹⁶ Ejemplo de esto puede ser la marca Facebook, la cual a pesar de que no estuviera registrada, no podría ser utilizada ni registrada por ningún tercero en ningún producto o servicio, en ningún territorio donde fuese conocida por la generalidad del público. En la actualidad esta marca a pesar de que se encuentra inscrita en varias clases, si sólo estuviera registrada en la clase 35 (publicidad y negocios), ningún tercero podría registrarlas para amparar productos o servicios a pesar de que éstos fueran diametralmente distintos, por ejemplo, para amparar calzado (clase 25); siendo la única excepción a lo anterior, que el mismo titular de la marca desee registrarla en clases diversas.

²⁹⁷ De igual forma para la declaratoria se requiere la inscripción de la marca ante el IMPI, lo cual se considera, contraviene lo establecido en el CUP y ADPIC, por lo que de igual manera se reitera la modificación antes propuesta.

²⁹⁸ Cfr. Art. 90 fracc. XV bis de la LPI.

No obstante lo anterior, como se analizará más adelante, existe una grave omisión o inadvertencia en la LPI, en relación al *ius prohibendi* al que nos hemos referido, ya que dicha normativa no considera como infracción administrativa el uso que haga un tercero de una marca renombrada o famosa, lo cual deja en estado de indefensión a su titular²⁹⁹, lo cual necesariamente obliga al titular de este tipo de marcas, a que ésta se encuentre registrada en el IMPI, independientemente de que la LPI al igual que en el caso de las marcas notorias también establezca como requisito su registro a fin de emitir la declaratoria correspondiente³⁰⁰.

I.2.2.4.5. DILUCIÓN DE LAS MARCAS

Un antecedente relevante en el tema de la dilución de las marcas³⁰¹, aproximadamente en 1920, lo constituye Frank Schechter³⁰², quien consideraba que existían dos tipos de dilución, el primer tipo es la denominada dilución por empañamiento (*dilution by tarnishment*), que implica cuando una marca se usa para diferentes productos pero ese uso impacta en conceptos a los cuales se asocia a la marca, como podría ser elegancia, prestigio, etc.; el segundo tipo es la dilución por desenfoque (*dilution by blurring*), en donde una misma marca es utilizada para diferentes productos, lo cual hace más difícil asociar a la marca a un producto en específico, por lo que se diluye en carácter distintivo

²⁹⁹ Cfr. Art. 213, fracc. VII de la LPI.

³⁰⁰ Al respecto, considero que establecer que tanto las marcas notoriamente conocidas como las famosas se encuentren registradas a fin de que el IMPI emita la declaratoria, se contrapone con el CUP y el ADPIC. Aunado a ello, es importante considerar que si el CUP protege a este tipo de marcas sin necesidad de registro, la LPI, al ser una ley federal, se encuentra jerárquicamente en un nivel inferior al de un tratado internacional, por lo que debería de prevalecer lo establecido por el CUP y modificarse el artículo 98 bis 1, tercer párrafo, en el cual se impone como requisito el registro a fin de emitir la declaratoria.

En este sentido existe un mandamiento jurisprudencial (*Vid Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 30, Página: 35*) que establece que un tratado internacional al ser aprobado por el Senado de la República tiene la categoría de Ley suprema de la Unión, lo que obliga a las autoridades competentes a acatarlo.

³⁰¹ En Estados Unidos de Norteamérica existen varios estatutos anti-dilution que protegen las marcas renombradas contra el riesgo de dilución, es decir, consagra una protección que va más allá del riesgo de confusión. Coexiste con dichos estatutos la Ley Federal Norteamericana de Marcas (Lanham Act), que en la Sección 34 (c) vincula el concepto de dilución en relación con las marcas famosas o renombradas. En dicha sección se dispone que el titular de una marca renombrada puede accionar contra terceros que usen en el mercado dicha marca, si dicho uso se produce con posterioridad a que se haya adquirido el renombre y que el mismo suponga la dilución de su fuerza distintiva. *Vid Vargas Mendoza Marcelo, La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual*, revista de derecho, No. 6, UASB-Ecuador ICEN, Ecuador 2006, P. 7. <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1500/1/RF-06-Jurisprudencia.pdf>

³⁰² Quien fue abogado norteamericano cuya práctica profesional estaba enfocada a las marcas.

de la marca. Es importante señalar que en ninguno de estos dos aspectos existirá riesgo de confusión.³⁰³

Asimismo Schechter afirmaba que el proteger el carácter distintivo de una marca era "la única base racional" para su protección, afirmando que la preservación de la singularidad de una marca debería constituyen la única base racional para su protección, tomando en consideración que la dilución es una lesión para el propietario resultante del menoscabo del poder de venta de la marca³⁰⁴.

El concepto de dilución de las marcas se encuentra íntimamente ligado con el principio de especialidad, de acuerdo al cual, como ya hemos mencionado, consiste en que la protección jurídica otorgada a todo signo para que constituya válidamente una marca, se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares a los cuales idéntica; lo cual como hemos mencionado con anterioridad constituye el principio de especialidad.³⁰⁵

En este orden de ideas, la LPI establece como supuestos de prohibición para registrar una marca, entre otros, los siguientes: las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a otros de su misma especie o clase³⁰⁶; así como una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro o una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios³⁰⁷.

Lo anterior implica, que una misma marca puede ser utilizada por varios empresarios, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes - la excepción a esta regla lo constituye la marca renombrada o famosa- por lo que el hecho de que la marca

³⁰³Robert G. Bone, *Schechter's Ideas in Historical context and Dilution's Rocky Road*, Forthcoming in 24 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal (2008), Boston University, School of Law, Working Paper Series, Public Law & Legal Theory Working Paper No. 08-01, *Cfr.* <http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/documents/boner010708.pdf>, Pp. 5-22

³⁰⁴*Ibidem.*

³⁰⁵*Vid* Nava Negrete, *Op cit*, *Tratado de...*, p. 317.

³⁰⁶*Cfr.* Art. 90 Fracc. I de la LPI.

³⁰⁷*Cfr.* Art. 90 Fracc. XVI de la LPI, que para este supuesto establece que 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.

pueda ser utilizada por diferentes personas de diferentes grupos económicos, o de diferente origen empresarial, y que la marca se utilice para diferentes productos origina su dilución, lo cual sin lugar a dudas provoca que la marca pierda su carácter distintivo.

I.2.2.4.6. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

Tomando en consideración la doctrina, así como lo establecido por la LPI, por lo que a marcas se refiere, podemos considerar que éstas se clasifican en los siguientes rubros³⁰⁸:

I.2.2.4.6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS POR SU COMPOSICIÓN.

En cuanto a su composición, las marcas se clasifican en nominativas, innominadas o figurativas, mixtas y tridimensionales.

Las **marcas nominativas** son aquellas constituidas mediante una palabra o conjunto de palabras, siglas, letras, números o combinación de éstos, susceptibles de distinguirse fonéticamente³⁰⁹ e incluir, en su caso, signos que auxilien para su correcta ortografía; pero sin la posibilidad de contener elementos adicionales tales como como logotipos o diseños.

Este tipo de denominaciones³¹⁰ será posible registrarlos siempre y cuando no se incurra en los supuestos de prohibición a que hace referencia la LPI³¹¹, y una vez otorgado

³⁰⁸ Para esta clasificación se tomó como base a Magaña Rufino (*Vid Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, pp. 51-57), con la cual coincido y únicamente agregaría para estos efectos del presente estudio, el caso de las marcas auditivas, gustativas, aromáticas y táctiles, las cuales a pesar de no estar reconocidas por nuestra legislación, sí contienen elementos lo suficientemente distintivos para diferenciar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

³⁰⁹ Respecto a este tipo de marcas existe una jurisprudencia que define a las marcas nominativas como aquellas que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, o tener significado y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias. *Vid*: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 9ª época, Tomo XXXIII, p. 2993.

³¹⁰ Denominaciones que pueden constituir este tipo de marca son tales como nombres propios de una persona física, razones o denominaciones sociales siempre y cuando no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado, siendo excepción a esta regla, aquellos que se ocupen en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial. *Cfr.* Art. 89 fracc. I de la LPI.

el registro, el derecho a su uso exclusivo será sobre la denominación en sí, sin que en ningún momento sea relevante el tipo o tamaño de letra con la que se registre o utilice la marca³¹².

Las **marcas innominadas o figurativas**, en oposición a las marcas nominativas, son aquellas en las que no se ostenta ninguna denominación, por lo que pueden reconocerse únicamente de manera visual pero no fonéticamente; es decir, el elemento distintivo que las caracteriza son logotipos o diseños³¹³, los cuales para ser objeto de protección legal deben satisfacer, al igual que cualquier medio de identificación, una función distintiva, por lo que deberán de diferenciar un producto o un servicio frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza³¹⁴.

Este tipo de marcas serán registrables siempre y cuando no exista impedimento legal para ello³¹⁵, y respecto a su uso, es importante mencionar que éstas deberán utilizarse tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo³¹⁶.

Las formas tridimensionales a su vez, son permitidas para ser registrados como signos distintivos, las cuales se denominan marcas tridimensionales, éstas también diferencian productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado³¹⁷, y

Es importante resaltar que independiente de la composición de la marca, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 4 de la LPI no se otorgará registro o autorización ni se otorgará publicidad alguna a contenidos o formas que sean contrarias al orden público, moral, buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

³¹¹ Los elementos no registrables como marca se encuentran previstos en el Art. 90 de la LPI.

³¹² Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, pp. 51-52.

³¹³ Ídem.

³¹⁴ Jalife Daher, M., *Comentarios a la...*, *Op cit*, <http://app.vlex.com.pbidi.unam.mx:8080/#/vid/448105754>

³¹⁵ Los supuestos de prohibición, se encuentran regulados en el artículo 90 de la LPI son, entre otros, las figuras animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica aún y cuando sean visibles, los mapas cuando indiquen procedencia y puedan inducir al error o confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios amparados por la marca, etc.

³¹⁶ *Cfr.* Art. 128 de la LPI.

Respecto a las modificaciones que puedan hacerse a una marca ya registrada, respecto de las cuales son se pierda o altere el carácter distintivo de la marca, la línea es tenue, ya que de darse el caso de que se hagan modificaciones que sí alteren esa naturaleza, podría darse el caso de que el titular de la marca esté utilizando un signo distinto al registrado ante el IMPI, lo que es causal de caducidad de la misma, siempre y cuando, su titular o licenciatario, deje de usarla por un término de tres años anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad. *Vid* Art. 152 fracc. II de la LPI.

³¹⁷ Respecto al destino de protección de las marcas tridimensionales, existe una jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia Administrativa (*Vid* Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de tesis: jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, 9ª época, Tomo XXXIII, p. 2993) en la que se

que a fin de contar con protección legal, deberán cumplir el requisito de originalidad³¹⁸ al que ya nos hemos referido; además de ello, deberán ser estáticas, ya que no serán susceptibles de registro, las formas animadas o cambiantes³¹⁹, ya que en este caso se perdería el carácter distintivo de la marca.

Para efecto de su registro, el IMPI considerará que la forma tridimensional cumpla con la función distintiva de la marca, ya que la mera idoneidad para obtener un resultado técnico, un carácter funcional y ser útiles, son aspectos de uso corriente que no justifican su registro³²⁰.

Tomando en consideración los componentes de las marcas descritas con anterioridad, podemos considerar que las **marcas mixtas** son aquellas que se componen por la combinación de varios elementos que muestran a la marca como un elemento o conjunto distintivo. Así las cosas, puede darse el caso de que la combinación de los citados elementos sea de denominación y diseño, denominación y forma tridimensional, diseño y forma tridimensional, o en su caso, denominación, diseño y forma tridimensional.

I.2.2.4.6.2. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS POR SU DESTINO DE PROTECCIÓN.

Tomando de base la definición doctrinal y legal de la marca, tema al que ya nos hemos referido en apartados anteriores, se infiere que estos signos distintivos se utilizan

establece que las marcas tridimensionales son aquellas destinadas a proteger los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase. Es decir, acota el objeto de protección, sólo a productos específicos, sin embargo, difiere de este criterio ya que si bien los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, pueden protegerse como marcas tridimensionales, no son las únicas figuras tridimensionales susceptibles de obtener este tipo de registro, ya que por ejemplo los bloques de Lego, el cubo Rubik, o inclusive la estrella de la Mercedes Benz se encuentran registrados como marcas tridimensionales.

³¹⁸ En este sentido, es importante señalar que a pesar de que el artículo 53 del RLPI, establezca que pueden ser marcas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, así como la forma de presentación de los productos, estos deben de tener originalidad, ya que no son registrables bajo esta figura la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial. *Vid* Art. 90 fracción III.

³¹⁹ *Cfr.* Art. 90 de la LPI fracción I.

³²⁰ Ejemplo de ello es la sentencia del 8 de octubre de 2008 de Coca-Cola Company (*Vid* Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, 9ª época, Tomo XXIX, Página: 2769) en la que se resolvió que tratándose de envases tridimensionales, no son registrables los elementos utilitarios y funcionales, ya que se generarían derechos de exclusividad, monopolios y barreras al comercio no justificables, pues las características similares, tales como boquilla circular, superficie lisa para etiquetado o impresión y base circular, cumplen una función de eficacia en el manejo y uso por parte de los consumidores y, además, es la forma usual o habitual de los que se comercializan en México, de tal manera que no se justifica su registro, precisamente por carecer de distintividad y no identificar a quien los produce.

para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. De tal suerte, podemos afirmar que la clasificación de las marcas en cuanto a su destino de protección es la siguiente: marcas de productos y marcas de servicios.

Las **marcas de productos**, son aquellas que amparan productos, es decir, bienes tangibles³²¹.

Por su parte, las **marcas de servicios**³²², son las que amparan servicios, es decir bienes intangibles³²³.

La distinción de las marcas, entre de productos o servicios, se hace patente a nivel internacional, tanto en el CUP³²⁴ como en el AN, ya que en ambos se prevén este tipo de marcas; y respecto al AN, que como ya se ha mencionado con anterioridad, éste se constituye en un sistema que permite la clasificación de marcas de productos o servicios para efecto de su registro ante la autoridad competente.

I.2.2.4.6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS POR SU TITULAR.

Como se mencionó en el concepto legal de marca, éstas pueden ser solicitadas por industriales, comerciantes o prestadores de servicios, quienes podrán ser personas físicas, personas morales, o en su caso una colectividad, siendo este último supuesto el que corresponde a las marcas colectivas.

De tal suerte, la primera clasificación es la que corresponde a las marcas cuyo titular es una **persona física**. Sin embargo, en el caso de que el registro de marca sea solicitado

³²¹ Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 54.

³²² En cuanto a las marcas de servicios, Rangel Medina, D. (*Derecho de la...*, *Op cit* p. 48) indica que tradicionalmente las legislaciones de marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, artículos, etc. pero a partir de 1946, en la ley norteamericana de marcas (Lanham Act) se incluyen objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas, a los servicios. La ley mexicana de 1975 adopta el sistema de reconocer y reglamentar junto con las mercancías, las marcas de servicios.

³²³ Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 54.

³²⁴ *Cfr.* Art. 6, numeral 1.

por varias personas físicas, será necesario adjuntar a la solicitud reglas sobre su uso y transmisión de la marca convenido por los solicitantes³²⁵.

En el segundo supuesto que es en el cual la marca es solicitada por una **persona moral**, es el caso en el que la misma es solicitada por sociedades mercantiles, asociaciones o sociedades civiles legalmente constituidas.³²⁶

Una subclase o especie de las marcas cuyo titular es una persona moral, la constituyen las marcas colectivas³²⁷, que son aquellas en las que asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, solicitan el registro de marca a fin de distinguir en el mercado los productos y servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de terceros³²⁸.

Al igual que en el caso de las marcas solicitadas por varias personas físicas, a la solicitud de registro de una marca colectiva habrá que anexar las reglas para su uso, y a diferencia de las marcas cuyo titular son varias personas físicas o una persona moral, este tipo de marcas no se podrá transmitir a terceras personas, y su uso queda reservado a los miembros de la asociación.³²⁹

Finalmente, es de gran relevancia mencionar que la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad por el motivo de que no esté establecida en el

³²⁵ Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 54.

³²⁶ El artículo 87 de la LPI de manera general hace referencia a que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de las marcas en la industria o servicios que presten, en donde quedan incluidas tanto personas físicas como morales y en relación a lo anterior, el artículo 181 de la misma ley, establece que cuando se actúe a través de representante legal, las personas morales deberán de acreditar su existencia.

³²⁷ Coincido con un criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito (*Vid* Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación, 10ª época, Tomo 5, Libro III, p. 3785) en el que se indica que el objeto de este tipo de marcas es destacar el origen geográfico, material, modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios que se pretenden amparar y que se utilizan, generalmente, para promocionar productos o servicios característicos de una región, generando un marco de cooperación entre los productores e impulsando su comercialización dentro y fuera del país de origen

³²⁸ *Vid* Art. 96 de la LPI.

³²⁹ *Cfr.* Art. 98 de la LPI.

país donde la protección se reclama, o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país en el que se solicita el registro.³³⁰

I.2.2.4.6.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS POR GRADO DE CONOCIMIENTO.

Las marcas, por el nivel o grado de conocimiento que tienen entre el público consumidor o bien en los círculos a los comerciales del país, se clasifican en usuales, notoriamente conocidas y renombradas o famosas³³¹.

Son marcas usuales, aquellas que son poco conocidas en el mercado, y esto puede originarse por múltiples razones, como podría ser que la marca está en ciernes, es decir, acaba de ser registrada y comienza a utilizarse en el mercado; por la carencia o poca inversión por parte de su titular en difusión o promoción de su marca; otro caso que puede presentarse es cuando en las marcas de servicios –por su poca difusión– sólo son conocidas en una zona geográfica determinada, o bien cuando el titular de la marca ya sea persona física o persona moral es un pequeño comerciante o prestador de servicios³³².

Como contrapartida de las marcas usuales, se encuentran las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas o famosas³³³.

En el caso de México, como resultado del Convenio de París, México adoptó en 1987 la regulación de la notoriedad de las marcas, en el contexto de una reforma a la Ley

³³⁰ Cfr. Art. 7 bis, inciso 3 del CUP.

³³¹ Se sigue la clasificación de Magaña Rufino, J.M. *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 56.

³³² En cuanto a la clasificación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), la Secretaría de Economía (SE), publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de junio de 2009, el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el cual se toma en consideración entre otros factores, el número de trabajadores, rango de monto de ventas anuales al año, o bien, la combinación de éstos factores.

³³³ Respecto a las marcas notoriamente conocidas o y las marcas renombradas o famosas, comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (*Vid La protección de las Marcas...*, *Op cit*, p. 10), en el sentido de que la marca notoriamente conocida y la marca renombrada comparten una característica en común que es el hecho de que ambas marcas son conocidas por el público, es decir, ambas son conocidas aunque en un diferente grado o nivel de conocimiento ya que lo que la marca notoria es conocida por el sector del público al cual se dirigen los correspondientes productos o servicios, la marca renombrada debe de ser conocida por el público en general.

de Invenciones y Marcas; con posterioridad, en el año de 1994, a raíz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en la LPI la regulación de las marcas notorias da un salto significativo, a considerar como no admisible a registro, la denominación, figura o forma tridimensional, igual o semejante a una marca que el IMPI estimase notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier producto o servicio, siendo la notoriedad una condición basada en la percepción de la autoridad competente, que más que añadirse como calificación a la marca, operaba como impedimento para rechazar marcas propuestas a registro por titulares distintos a quien las generaba. Posteriormente, con la reforma del 2005 en materia de notoriedad de marcas, se buscó un marco jurídico que diese certeza a los titulares de las marcas respecto a la calificación de famosa o notoria, bajo reglas y procedimientos que eliminasen la discrecionalidad por parte de la autoridad.³³⁴

Bajo este contexto, las marcas notoriamente conocidas³³⁵, deben concebirse como aquellas que son conocidas por el público y los círculos comerciales a los cuales dirigen su oferta³³⁶, sin que dicho conocimiento se limite a la denominación de la marca, o en su caso a los elementos figurativos que la integran, sino que también comprende información respecto a las cualidades, características y uso de los productos o servicios amparados por éstas y su origen empresarial³³⁷. Es importante resaltar que el carácter de notoriamente conocida del que goce una marca, en ningún momento debe estar condicionado al registro de la misma en el país o países en el que dicha marca es conocida³³⁸.

³³⁴ Jalife Daher, Mauricio, Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera Edición, México, 2014, Pp. 386-388

³³⁵ En este apartado únicamente nos referiremos a cuestiones conceptuales y principales características de este tipo de marcas, ya que éstas se abordarán a mayor profundidad en el apartado II.2.

³³⁶ En este sentido, comparto la opinión de Nava Negrete (*Vid Tratado sobre...*, *Op cit* p. 515) quien establece que es válido que otras personas que no sean consumidores potenciales sean considerados para acreditar el conocimiento de la marca.

³³⁷ Magaña Rufino, J.M. *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*. p. 4

³³⁸ El conocimiento que se tenga de una marca para que tenga la categoría de notoriamente conocida, es una situación de facto y que no requiere formalidad alguna, ya que una marca puede inclusive carecer de registro y no por ello, dejaría de ser una marca notoriamente conocida. Por lo que comparto la opinión de Magaña Rufino J.M. (*Vid Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*. p. 3-5) quien establece que la notoriedad de una marca se encuentra ligada a su implantación comercial, y que la marca es notoria cuando el conocimiento de ésta dentro de cada sector específico, y por ello a mayor grado de notoriedad es más amplia su protección. De tal suerte que se tutela a estas marcas inclusive sin estar registradas, ya que no es viable que su protección no se circunscriba al territorio al cual pertenezca la oficina de propiedad industrial del Estado en el cual se quisiera registrar la misma.

Este tipo de marcas como ya se ha mencionado con anterioridad, son excepción al principio de territorialidad³³⁹, lo cual se justifica en virtud de que la marca ha adquirido una reputación o *goodwill* determinado, por lo que debe de protegerse a fin de evitar que un tercero se aproveche de ello y genere confusión en el público consumidor³⁴⁰.

En este orden de ideas, es relevante mencionar el concepto legal de marca notoriamente conocida, entendida ésta para efectos de su estimación o declaratoria³⁴¹ por el IMPI, como aquella que es conocida por un sector determinado del público o círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promoción de la misma³⁴².

En otro nivel o grado de conocimiento, se encuentran las marcas renombradas o famosas³⁴³, que son aquellas que son conocidas por la generalidad del público consumidor, y que se caracterizan por ser portadoras de un elevado *goodwill*³⁴⁴ con el que el público relaciona a los productos o servicios amparados por la marca; una característica de este tipo de marcas, es que cuentan con una eficaz política publicitaria, lo que provoca que cuenten con fuerza atractiva o *selling power*³⁴⁵.

³³⁹ En este orden de ideas, los Tribunales Colegiados de Circuito (*Vid Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 193-198, Sexta parte, p. 109*), la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la notoriedad de ese signo distintivo.

³⁴⁰ *Vid.* Arts. 6 bis y 10 bis del CUP, y 16.2 del ADPIC.

³⁴¹ Como ya se ha mencionado, al ser la notoriedad una situación de *facto*, resulta desafortunado, como se analizará en el apartado II, que la LPI en su artículo 98 bis 1, en su tercer párrafo, establezca que a fin de obtener la declaratoria por parte del IMPI, el titular de la marca deberá contar con el registro correspondiente para amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad.

³⁴² *Cfr* Art. 198 de la LPI.

³⁴³ En este apartado únicamente nos referiremos a cuestiones conceptuales y principales características de este tipo de marcas, ya que éstas se abordarán a mayor profundidad en el apartado III.

³⁴⁴ Al respecto, Magaña Rufino, J.M., (*Vid Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 7) establece que además de este conocimiento generalizado de la marca y gracias al mantenimiento y mejora constante de la calidad del producto o servicio, que el titular de la marca transmite a través de diversos medios –entre los que destaca la publicidad– es claro, que el público consumidor percibe en la imagen de la marca renombrada una imagen de prestigio o *goodwill* con la que identifica y relaciona el signo.

³⁴⁵ *Selling power* se refiere a la capacidad o poder de penetración que tenga una marca para que sea apetecible para el consumidor. *Vid* Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre...*, *Op cit* p. 405.

Las marcas renombradas o famosas, a diferencia de las marcas notoriamente conocidas tienen la peculiaridad de que son conocidas por la generalidad del público, y no sólo por el público y/o círculos comerciales a los cuales dirige su oferta.³⁴⁶

De lo anterior se infiere que si la notoriedad supone la efectiva implantación del simple implantación del signo entre sus destinatarios y su reconocimiento como instrumento de identificación de los productos o servicios de un agente económico respecto a los productos o servicios idénticos o similares de otro, la protección excepcional, que excede las reglas de especialidad, exigirá la implantación y reconocimiento de la marca

³⁴⁶Respecto a la conceptualización de marca renombrada o famosa es importante hacer énfasis en con los términos “renombrada” y “famosa” se hace alusión a un tipo de marca que goza del conocimiento generalizado por parte del público consumidor. En este sentido, el término “marca renombrada” es como habitualmente se le conoce, y “marca famosa” es como se le ha denominado en México; por lo anterior se ha equiparado a la marca renombrada con la famosa.

A mayor abundamiento, en el caso de Europa, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas las denomina “marcas famosas”, lo cual consta en diversas de sus disposiciones. *Cfr.* Considerando 10; Arts. 4, numeral 3, numeral 4 inciso a); Art. 5, numerales 2 y 5. *Vid*<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF>

Asimismo, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, también las denomina “marcas famosas” en sus artículo 8, numeral 5; artículo 9, numeral 2, inciso c). *Vid*<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>

En el caso España, este país en su Ley 17/2001, en donde por primera vez se hace una clara distinción entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada, estableciendo para este último caso que cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que es renombrada y su alcance y protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. *Cfr.* Art. 8, numeral 3. *Vid*<https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

En el caso de México, la LPI establece que una marca se considera famosa cuando sea conocida por la generalidad del público consumidor, quedando de igual forma protegida más allá del principio de especialidad. *Cfr.* Art. 98 bis, segundo párrafo de la LPI.

En el ámbito de la doctrina española, Fernández Nóvoa, además de referirse a la problemática que se ha presentado en diversos países en cuanto a la terminología que se ha utilizado para referirse a la marca renombrada, al denominarla *conocida* como en el caso de Alemania, Holanda y Suecia, otras versiones utilizan la denominación de *renombre* o expresiones que como éste término implican cierto grado de conocimiento entre el público. (*Vid.* Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit* p. 400)

A su vez en el caso de la doctrina mexicana, existen diversos autores que abordan el tema de la marca renombrada o famosa, en el caso de Justo Nava Negrete, utiliza los términos renombrada y famosa, en el caso del término renombrada, lo utiliza para referirse a éste tipo de marcas, y en el caso del término “marcas famosas”, para referirse a la regulación que para estos casos establece la LPI. *Vid* Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 513-514.

A su vez, José Manuel Magaña Rufino, se refiere a éste tipo de marcas como marcas renombradas o famosas, pero refiriéndose de igual forma a aquellas marcas que son conocidas por el público en general. Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la...*, *Op cit*, p. 61.

entre un sector cuantitativamente importante del público en general, más allá del círculo de destinatarios potenciales del producto o servicio.³⁴⁷

Es importante mencionar que para acreditar el conocimiento que se tenga de una marca a fin de que ésta sea considerada como famosa o renombrada, podrán tomarse en cuenta entre otros medios de prueba³⁴⁸, el conocimiento que respecto a la marca, tenga el público en general, sin que éste necesariamente deba estar integrado por consumidores habituales de los productos o servicios amparados por la marca, o bien por el público al cual la marca dirige su oferta³⁴⁹.

El conocimiento generalizado de la marca, y el elevado *goodwill* que lleva implícito el producto o servicio amparado por ésta, justifica que este tipo de marcas requieran una protección mayor, que vaya más allá de los principios de especialidad y territorialidad³⁵⁰, ya que además de proteger al titular de la marca, debe amparar al público contra actos de competencia desleal³⁵¹, como podría ser que un tercero aprovechando ese prestigio, induzca al engaño al consumidor, ya que este *goodwill* indudablemente influye en la decisión del

³⁴⁷Monteagudo, M, “*La protección de la marca renombrada o famosa*”, Editorial Civitas, España. 1995, P. 41

³⁴⁸ El procedimiento para obtener la declaratoria de notoriedad o fama, así como los medios de prueba que la LPI admite para ello, se analizarán en el apartado II.4.

³⁴⁹Ejemplo de este supuesto puede ser la marca Lamborghini, de la cual si bien no todo mundo es público consumidor de ésta, todo mundo la conoce.

³⁵⁰ En el caso de Estados Unidos existe un conflicto entre los tratados internacionales que ha suscrito ese país y el Lanham Act, el origen de este conflicto se encuentra en el continuo rechazo por parte del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones respecto a la doctrina de “marca conocida” o “famosa” a nivel federal, que ha argumentado que sin un mandato expreso del Congreso se estaría menoscabando doctrinas y principios muy arraigados en el derecho de marcas federal como el “principio de territorialidad” a través del cual se limita el territorio que se tiene en cuenta para determinar el primer uso a solo el territorio de Estados Unidos, es decir, el uso en otro país no se tiene en cuenta.

A pesar de la postura del Segundo Circuito, el Noveno Circuito en Grupo Gigante S.A. de C.V. vs Dallo & Co., Inc. (2004) afirma que al igual que el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” tiene un límite, el principio de territorialidad también, y no es absoluto, al decir: “Una regla absoluta de territorialidad sin una excepción de marca famosa promovería confusión en los consumidores y fraude. No puede existir justificación alguna en usar la ley de marcas para burlar inmigrantes para que piensen que ellos están comprando en la tienda que ellos les gustaba de vuelta en casa.”. *Vid* Delvasto, Carlos. *¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?*, Revista de Derecho, núm. 43, enero-junio, 2015, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. P. 62. <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/6228/6743>

³⁵¹ Respecto a los actos que son considerados competencia desleal, *Vid* artículo 10 bis del CUP.

consumidor respecto a la adquisición de determinado producto o contratación de un servicio amparado por una marca de esta naturaleza³⁵².

Como lo hemos mencionado con anterioridad, a mayor nivel o grado de conocimiento de una marca, mayor es la protección que se le otorga, de tal suerte que la marca renombrada o famosa, constituyen la excepción a los principios de territorialidad y de especialidad³⁵³.

En cuanto al principio de territorialidad, una marca renombrada o famosa, se encuentra protegida más allá de las fronteras en donde ésta ha sido registrada o conocida inicialmente, y en cuanto al principio de especialidad, no podrá registrarse un signo igual o similar en grado de confusión, con independencia de que se trate o no de productos o servicios de naturaleza diferente.

Asimismo, la protección que se da a las marcas renombradas o famosas, es independiente al hecho de que la marca en cuestión se encuentre registrada o no, por lo que en ningún momento debería condicionarse la declaratoria que al efecto se emita –en la que se reconozca que la marca es famosa o renombrada–, al hecho de que la marca se encuentre registrada³⁵⁴.

³⁵² Para consultar más información respecto al valor de las marcas y el derecho del consumidor, *Vid* Kors, J.A. Kors, J.A. y otros, *Derecho de...*, *Op cit* p. 158.

³⁵³ Como ya se ha mencionado, el principio de territorialidad de una marca, básicamente consiste en que la protección que otorga el registro, se acota al territorio en el que ésta ha sido registrada, y en cuanto al principio de especialidad, éste atiende a la naturaleza de los productos o servicios que la marca ampara, ya que ésta protección opera en productos o servicios idénticos o similares.

Cabe mencionar que así lo han sostenido los Tribunales Colegiados de Circuito (*Vid* Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima época, Volumen 193-198, Sexta parte, p. 109), en la que se establece que la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo.

³⁵⁴ Este punto se abordará con mayor profundidad en el apartado II.4. Por el momento sólo mencionaremos que para efecto de que el IMPI emita la declaratoria de marca renombrada o famosa, la LPI, en su artículo 98 bis 1, último párrafo, indica que la marca en cuestión sí debe estar registrada, requisito que desde mi punto de vista es erróneo.

En cuanto al concepto que la LPI da a la marca renombrada o famosa, es importante mencionar que la LPI, define de manera escueta, ya que se limita a mencionar que para efectos de la declaración de notoriedad o fama que emita el IMPI, se considera que una marca es famosa en México, cuando es conocida por la mayoría³⁵⁵ del público consumidor.

Finalmente, la sobreprotección de que son objeto las marcas famosas y las notoriamente conocidas debe entenderse con la finalidad de romper la posibilidad de confusión, ubicándose como componente esencial del concepto de dilución, esto es, la preservación de la distintividad de la marca como efecto de impedir su utilización por parte de terceros en múltiples productos o servicios.³⁵⁶

I.2.2.4.6.5. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS POR SU DISTINTIVIDAD.

Las marcas en cuanto a su distintividad, se clasifican en distintivas, evocativas y descriptivas.³⁵⁷

Las **marcas distintivas**³⁵⁸ son aquellas que no hacen referencia alguna a la calidad, cantidad, destino, componentes, origen o calidad de los productos o servicios que distingue³⁵⁹.

³⁵⁵ En cuanto al término “mayoría del público consumidor” comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (*VidLa protección de las marcas notoria y famosa en el...*, Revista De Jure, Núm. III-7, Noviembre 2011, p. 199-200) en el sentido de que es más acertado que el conocimiento de la marca se determine en función de la generalidad del público consumidor y no en función de la mayoría como lo establece la misma LPI, ya que esto implica acreditar cuantitativamente que más del cincuenta por ciento de los consumidores conocen la marca. En tanto que acreditar el conocimiento de la marca por la generalidad del público no refiere a un dato cuantitativo, sino cualitativo.

³⁵⁶ Jalife Daher, Mauricio, *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera Edición, México, 2014, p. 390.

³⁵⁷ Clasificación tomada de Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 56

³⁵⁸ Respecto a este tipo de marcas, existe un criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que identifica la mayor o menor aptitud que tiene un signo distintivo para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad que se publiciten a través de ella; y agrega que si un signo marcario se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva (*Vid Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Tesis I.4o.A.54 A (10a.)* Página 1901).

³⁵⁹ Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 56.

Por su parte, las **marcas evocativas**, son aquellas que se encuentran formadas de un modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad; sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. Así las cosas, en el caso de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio.³⁶⁰

Al respecto, es importante mencionar que este tipo de marcas, por no estar conformadas de una descripción del producto o servicio que amparan, son registrables³⁶¹, en términos de la LPI³⁶².

Por otro lado, las **marcas descriptivas**, son aquellas que hacen referencia a la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor o lugar de origen de los productos o servicios amparados por la marca³⁶³, es decir, este tipo de marcas contienen palabras que

³⁶⁰ Vid Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261. En esta tesis resalta además el criterio de que las marcas evocativas derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa.

³⁶¹ Al respecto Otamendi, J. (*Vid* Las marcas evocativas, Id. vLex: VLEX-360766842, <http://vlex.com/vid/marcas-360766842>), menciona que estas marcas son aquellas que evocan alguna característica del producto a distinguir, y que habrá marcas con una evocación más sutil y otras con una mucho más rápidamente perceptible. El común denominador de todas ellas es que no designan ni al producto ni a sus características. Tanto el producto como sus características son designados por otras palabras. Si hay otra palabra o palabras para designar la característica o la clase de producto, claramente la marca evocativa no es una de ellas y no debe haber impedimento para su concesión.

Asimismo, comparto su opinión en el sentido de que la contrapartida de los beneficios que tiene el adoptar una marca evocativa está en la imposibilidad de ser el único que puede hacer tal evocación. Quien registra una marca sabe que deberá soportar que otros también realicen la misma evocación en sus marcas.

³⁶² Fundamentalmente se debe a la diferencia que existe entre el término evocar y describir, ya que si se tratara de una descripción no sería registrable en términos de la LPI, *Cfr.* Art. 90 fracc. IV.

En cuanto a la posibilidad de registrar este tipo de signos, *Vid* Juicio Contencioso Administrativo Núm. 806/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García.

³⁶³ *Vid* Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1591/08-EPI-01-8.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de abril de 2009, por

detallan los productos o servicios con los que se identifica la marca, y llegan a referirse en forma expresa al rubro al cual pertenece el producto o servicio³⁶⁴.

Finalmente, tipo de marcas no son registrables³⁶⁵, ya que además de carecer de distintividad³⁶⁶, aunado a que de ser procedente su registro, el adjetivo calificativo o palabra descriptiva que se pretende utilizar como marca, sería de uso exclusivo del titular de la marca, lo cual no es permisible en nuestro sistema marcario³⁶⁷.

I.2.3. SECRETOS INDUSTRIALES.

Existe información que por el alto valor económico o ventaja competitiva que representa, amerita una protección especial, tal es el caso del secreto industrial³⁶⁸, el cual es considerado como toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial, que le signifique obtener una ventaja económica o competitiva frente a terceros, en la realización de actividades económicas; que conste en un soporte material y respecto a la cual se hayan adoptado las medidas suficientes para preservar su confidencialidad³⁶⁹.

unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Tania Monroy Caudillo.

³⁶⁴Schmitz Vaccaro, C., Distintividad y uso de las marcas comerciales, Revista Chilena de Derecho vol.39, No.1, Santiago abr. 2012, p. 16. <http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>

³⁶⁵Cfr. Art. 90, fracc. IV de la LPI.

³⁶⁶ Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, Op cit, p. 56.

³⁶⁷ Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1591/08-EPI-01-8.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de abril de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Tania Monroy Caudillo. https://app-vlex-com.pbidi.unam.mx:2443/?r=true#WW/search/*Juicio+Contencioso+Administrativo+N%C3%BAm.+1591%2F08-EPI-01-8/WW/vid/424319606

³⁶⁸ Respecto al concepto de secretos industriales, Rangel Ortiz, H. (*VidLa observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...*, Op cit p. 256) define como aquellos relacionados con el sector técnico-industrial de la empresa, y que son el conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.

³⁶⁹Cfr. Art. 82 de la LPI, el cual si bien al definir al secreto industrial, no hace referencia a que la información deba constar en un soporte material, el artículo 83 del mismo ordenamiento establece que ésta deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o instrumentos similares. De tal suerte, considero que sí debe hacerse alusión al requisito de que deba constar en un medio tangible.

Así las cosas, podemos afirmar que el secreto industrial, está compuesto de dos elementos: el primero de ellos es la información, y el segundo, el objeto sobre el cual recae dicho conocimiento, el cual necesariamente debe ser de aplicación industrial o comercial. Respecto al primer elemento, éste debe reunir ciertos requisitos, como por ejemplo, el carácter de oculto o reservado. Por su parte, en cuanto al objeto del conocimiento, éste debe ser industrial o comercial³⁷⁰. Asimismo, es relevante mencionar que la protección que se le da al secreto no requerirá de registro o trámite alguno ante el IMPI; ya que este se encontrará protegido mientras la información no sea divulgada.

En cuanto a los requisitos que debe reunir el secreto industrial³⁷¹, podemos mencionar los siguientes:

- a) Que se trate de información de aplicación industrial o comercial referente a la naturaleza, característica o finalidades de los productos, o a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
- b) Que dicha información, tenga un valor intrínseco, al significar obtener una ventaja económica o competitiva frente a terceros, en la realización de actividades económicas.
- c) Que dicha información conste en un soporte material, es decir, en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o instrumentos similares³⁷².

³⁷⁰ Vid Rangel Ortiz, H. *La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...*, Op cit p. 258.

³⁷¹ Cfr. Arts. 82 y 83 de la LPI.

³⁷² En opinión de Jalife Daher, M. (*Vid Comentarios a la...*, Op cit, <http://app.vlex.com/pbidi.unam.mx:8080/#/vid/448105514>) el requisito de que el secreto industrial conste en un soporte material, no es considerado como un elemento que la doctrina estime como consubstancial al secreto industrial, y de hecho, y que no se tiene noticia de otra legislación en donde se establezca este requisito. Añade que el hecho de plasmar el secreto industrial en un soporte material parece incluso contradictorio a su naturaleza, ya que podría constituir una forma de hacerlo accesible a terceros. Pero que el requisito puede explicarse como un intento del legislador mexicano por dotar de referentes de mayor certidumbre en casos de secretos industriales, a través de su materialización en documentos o soportes que permitan determinar, con nitidez, cual información se considera bajo ese rubro por su poseedor, y en su caso, la fecha desde la cual la información existe como tal.

- d) Que dicha información sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial y respecto a la cual haya adoptado las medidas necesarias para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma.

La LPI indica aquella información que no será considerada secreto industrial, como la que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, la que se obtenga con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, y agrega que no se considera que entra en el dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que se proporcione a fin de obtener licencias, permisos, autorizaciones y registros³⁷³.

Respecto a la transmisión del secreto industrial, éste puede transmitirse en propiedad o en su caso autorizar su uso a un tercero, y en el caso de un usuario autorizado existe la obligación de no divulgar el secreto por ningún medio, para lo cual podrán suscribirse convenios en los que se incluyan cláusulas de confidencialidad, o en su caso, suscribir un contrato de confidencialidad, instrumentos que deberán estar suscritos por las personas que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios³⁷⁴, tengan acceso al secreto industrial, y a quien se le haya prevenido sobre la confidencialidad de la misma.³⁷⁵

Finalmente es importante mencionar que en caso de que exista divulgación del secreto por parte de un tercero, la LPI, prevé acción para demandar al responsable el pago de los daños y perjuicios ocasionados³⁷⁶, independientemente de la responsabilidad penal correspondiente³⁷⁷.

³⁷³ Cfr. Art. 89 de la LPI.

³⁷⁴ Independientemente de que la LPI haga referencia a las personas que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tengan acceso al secreto industrial, la prohibición se extiende a cualquier persona que se apodere de un secreto industrial y sin consentimiento, con la finalidad de usarlo o revelarlo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado. Cfr. Art. 223 fracc.V.

³⁷⁵ Viñamata Paschkes, C., *La Propiedad...*, *Op cit*, pp. 316-317

³⁷⁶ Cfr. Art. 86 de la LPI.

³⁷⁷ Vid. Arts. 223 fracc. IV, V, VI y 224.

I.2.4. FRANQUICIAS.

La actividad mercantil de nuestros días no sólo se efectúa con la mira de obtener una ganancia proveniente de la diferencia entre el costo de adquisición de los bienes del productor y el precio de venta al consumidor, sino además con el propósito de actuar en forma eficiente para lograr resultados favorables, en una palabra, en procura del éxito comercial. La antigua noción de lucro, piedra angular del comercio tradicional, ha sido reemplazada por la idea de eficiencia, en el tráfico mercantil moderno. Así es como algunos empresarios buscan conseguir la eficiencia, vinculándose con otro empresario propietario o titular de una marca de comercio o de servicio, que implique la transmisión de *know-how* o saber hacer, con una cadena de establecimientos de comercio sobre un determinado territorio.³⁷⁸

Es así como, existirá contrato de franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.³⁷⁹

De lo anterior, podemos afirmar que son elementos del contrato de franquicia³⁸⁰ los siguientes:

- a) La licencia de uso de marca, la cual deberá constar por escrito.
- b) La transmisión de conocimientos técnicos.
- c) Que se dé o brinde asistencia técnica.
- d) La uniformidad en los sistemas operativos, administrativos y comerciales.

³⁷⁸Revista Enciclopédica Tributaria Opciones Legales-Fiscales - Núm. 24, Noviembre 2010, Id. vLex: *VLEX-232631921*, <http://vlex.com/vid/contrato-franquicia-232631921>

³⁷⁹Cfr. Art. 142 de la LPI.

³⁸⁰ Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 102.

- e) El objetivo de proyectar la misma calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que la marca distingue.

Los elementos personales del contrato son el franquiciante y el franquiciatario. El primero de ellos, es decir, el franquiciante, es la persona física o moral que licencia su marca, y que transmite los conocimientos técnicos y brinda asistencia técnica, al franquiciatario, a cambio de una contraprestación.

El franquiciatario, es la persona física o moral que desea distribuir y/o producir los productos o servicios del franquiciante, recibiendo de éste la licencia de uso de su marca, los como conocimientos y asistencia técnica, con la obligación de conservar homogeneidad en el modelo de negocio.

En cuanto a los tipos de franquicia que existen, la doctrina identifica tres clases, la de distribución, la de producción y la de servicios. En la de **producción**, el franquiciante transmite conocimientos y capacita al franquiciatario para que pueda fabricar de manera autónoma el producto principal de la franquicia; en la franquicia de **distribución**, el franquiciante entrega el producto terminado al franquiciatario y éste sólo le transmite conocimientos y capacitación para que lo comercialice bajo sus políticas y normas, y en el caso de las franquicias de **servicios**, en éstas no hay un producto tangible, y por ende la transmisión de conocimientos y capacitación del franquiciante consistirá en que el franquiciatario preste el servicio de manera similar.³⁸¹

La LPI hace mención a la formalidad y requisitos que debe tener el contrato de franquicia, y establece que previo a su firma, es obligación del franquiciante, proporcionar al franquiciatario con treinta días previos a la celebración del contrato, la información relativa al estado que guarda su empresa, y en caso de no cumplir con este requisito o dar información falsa, ello dará lugar al pago de daños y perjuicios correspondiente, además de ser causa sufriente para demandar la nulidad del contrato.³⁸²

³⁸¹ Vid Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 103.

³⁸² Cfr. Art. 142, segundo y tercer párrafo de la LPI. La ley indica un plazo de un año para demandar daños y perjuicios, y transcurrido ese plazo, sólo se podrá demandar la nulidad del contrato.

En cuanto a la formalidad del contrato, éste deberá constar por escrito e invariablemente inscribirse en el IMPI; y respecto a los requisitos del contrato, la misma LPI establece que deberá contener cuando menos lo siguiente³⁸³:

- a) La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
- b) La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
- c) Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, y en su caso, las disposiciones relativas al suministro de las mercancías y contratación con proveedores;
- d) Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes;
- e) Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;
- f) Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica al franquiciatario;
- g) Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

³⁸³Vid Art. 142 Bis de la LPI.

- h) Los términos y condiciones para subfranquiciar, o la prohibición para hacerlo, según sea el caso;
- i) Las causales de terminación del contrato;
- j) Los supuestos bajo los cuales podrá revisarse el contrato y en su caso modificarse;
- k) La mención de que no existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe, en términos del contrato y salvo pacto en contrario, y
- l) La mención de que no existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante, en ningún momento, las acciones de sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

De manera adicional, y relacionado con el apartado anterior, es de suma importancia incluir en este tipo de contratos cláusulas especiales de protección al franquiciante, tales como una cláusula de no competencia, ya sea directa o indirecta³⁸⁴; y en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad industrial del franquiciante, tales como la prohibición de divulgar el *know how* y de prohibición de utilizarlo para fines distintos a la explotación de la franquicia, se sugiere la suscripción de un contrato de secrecía o confidencialidad³⁸⁵.

Finalmente, respecto a la terminación del contrato, la LPI indica que éste no podrá darse por terminado o rescindido unilateralmente, salvo que se haya pactado por tiempo indefinido, o bien exista una causa justificada.

³⁸⁴ Viñamata Paschkes, C., *La Propiedad...*, *Op cit*, pp. 225-226.

³⁸⁵ Magaña Rufino, J.M., *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 108.

CAPÍTULO II PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LAS MARCAS FAMOSAS

II.11. MARCO CONCEPTUAL DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Los orígenes de la figura marca renombrada proviene de la jurisprudencia alemana de la década de los años 20, en donde se brindaba una protección reforzada para este tipo de marcas, protección que se da más allá del principio de especialidad, ante al riesgo de su debilitamiento, por la utilización de la marca para diferentes productos o servicios que no guardan relación con la marca renombrada³⁸⁶.

Es así como al buscar la denominación más adecuada para este tipo de marcas, que vaya más allá del principio de especialidad, se observa en la normatividad existente en Derecho de Marcas, una gran disparidad en la denominación que se les ha dado, conocidas como “marcas de renombre”, “marcas de acentuado prestigio o reputación industrial”, “marcas famosas”, “marca de reputación”, “marca notoriamente conocida”, “marca conocida” e inclusive “marca reconocida”.³⁸⁷

Para Montiano Monteagudo, este cúmulo de términos tiene su origen en la dificultad que representa la tutela a este tipo de marcas, caracterizada por una parte, con en el principio registral, que guarda estrecha relación con el nacimiento del derecho al uso exclusivo sobre la marca; y por otra parte, con el principio de especialidad, que implica el ámbito de aplicación del signo inscrito, y agrega que las dificultades que representa cada uno de estos principios para la protección de determinado tipo de marcas, podrá avanzarse en la nomenclatura que sirva para cubrir los presupuestos y necesidades que le son propios a este tipo de marcas.³⁸⁸

³⁸⁶ Alemán Matías, Marco, *Cuestiones más actuales del Derecho de Marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en Internet*. Quinto seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para jueces en América Latina, documento: OMPI-OEPM/PI/JU/CTG/06/02, www.wipo.int/.../ompi_oepm...pi_ju_ctg_06/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06_7.doc

³⁸⁷ Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 401.

³⁸⁸ Monteagudo, M, “*La protección de la marca renombrada o famosa*”, Editorial Civitas, España. 1995, P. 35.

En consideración a esta disparidad terminológica a la que nos hemos referido, en el caso de la Unión Europea, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, en su versión en español, hace alusión a las “*marcas que han adquirido renombre*” en el sentido de la facultad que tienen los Estados miembros para conferir una protección más amplia para este tipo de marcas.³⁸⁹

No obstante lo anterior, en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, dependiendo del idioma de la misma, recibe denominaciones diferentes, por ejemplo en la versión alemana, holandesa y sueca, utilizan términos que significan que la marca debe de ser *conocida*, sin siquiera especificar la extensión o nivel de conocimiento que requiere, mientras que las versiones lingüísticas como la española y la francesa, hacen referencia a *gozar de renombre*; en las versiones italiana hace alusión únicamente a notoriedad; en la portuguesa, que *goce de prestigio*, y en la versión inglesa, que *goce de prestigio*.³⁹⁰

Por su parte, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, las denomina marcas que *gocen de renombre*.³⁹¹

Por otra parte, en el caso de tratados o acuerdos de carácter regional, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, establece que los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un *grado de conocimiento excepcional* contra su

³⁸⁹Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, Considerando número 10 Arts. 4, numeral 3, numeral 4 inciso a); Art. 5, numerales 2 y 5 Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF>

³⁹⁰Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 400.

³⁹¹Vid <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>

reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.³⁹²

En el caso del Acuerdo de Cartagena³⁹³, protegen a las marcas notoriamente conocidas más allá del principio de especialidad al establecer como prohibición de registro este tipo de marcas con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos; estableciendo a su vez criterios para determinar si una marca puede ser considerada notoriamente conocida.³⁹⁴

Respecto a legislaciones domésticas, en el caso de España, en su Ley 17/2001 se establece una clara distinción entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada, estableciendo para este último caso que cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que es renombrada y su alcance y protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.³⁹⁵

En Estados Unidos de Norteamérica, denominan a este tipo de *famosas* y las definen como aquellas que son ampliamente conocidas en los Estados Unidos como una fuente de bienes o servicios del propietario de la marca y a su vez las protege contra cualquier riesgo de dilución.³⁹⁶

³⁹²Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, Decisiones del Consejo del Mercado Común, MERCOSUR/CMC/DEC. N° 08/95, Art. 9, numeral 6, Cfr. <http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec0895.asp>

³⁹³ También conocido como Pacto Andino, del cual son miembros de este acuerdo Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Vid <https://www.dipublico.org/10598/acuerdo-de-cartagena-pacto-andino-acuerdo-de-integracion-subregional-1969/>

³⁹⁴Cfr. Numerales 83, inciso d) y 84 del Acuerdo de Cartagena.

Vid: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can013es.pdf>

³⁹⁵Cfr. Art. 8, numeral 3. Vid <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

³⁹⁶Ley de Marcas de Estados Unidos, Cfr. § 43 (15 U.S.C. § 1125), inciso c). numeral 2. Vid. https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

En México, como se analizará más adelante, la LPI establece que una marca se considera famosa cuando sea conocida por la generalidad del público consumidor, quedando de igual forma protegida más allá del principio de especialidad.³⁹⁷

En el caso de la doctrina mexicana, existen diversos autores que abordan el tema de la marca renombrada o famosa, en el caso de Justo Nava Negrete, utiliza los términos renombrada y famosa, en el caso del término renombrada, lo utiliza para referirse a éste tipo de marcas, y en el caso del término “marcas famosas”, para referirse a la regulación que para estos casos establece la LPI.³⁹⁸

A su vez, Mauricio Jalife Daher, respecto a este tipo de marcas establece que la protección a éste tipo de marcas surge impidiendo que terceras personas realicen el registro de la marca renombrada, en primer lugar para impedir que terceros se aprovechen de los beneficios que derivan de ésta, y en segundo término para evitar que el consumidor sufra engaños como consecuencia de esta circunstancia.³⁹⁹

La disparidad en cuanto a la terminología en este tipo de marcas, como se aborda en la presente investigación, se considera que primordialmente obedece a la ausencia de un concepto claro en el principal tratado eje en la materia, como lo es el CUP.

Respecto a la conceptualización de marca renombrada o famosa es importante hacer énfasis que con los términos “renombrada” y “famosa” se hace alusión a un tipo de marca que goza del conocimiento generalizado por parte del público consumidor. En este sentido, el término “marca renombrada” es como habitualmente se le conoce, y “marca famosa” es como se le ha denominado en México; por lo anterior se ha equiparado a la marca renombrada con la famosa.

³⁹⁷ Cfr. Art. 98 bis, segundo párrafo de la LPI.

³⁹⁸ Vid Nava Negrete, J. en Tratado sobre..., op cit, pp. 513-514.

³⁹⁹ Jalife Daher, M. *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, Editorial Tirant lo Blanch, México 2014, P. 379.

De tal suerte, a la marca renombrada o famosa la podemos definir como aquella que es conocida por todos los sectores⁴⁰⁰, y no sólo por el público consumidor al cual dirige su oferta, o por los círculos en los cuales se desenvuelve, lo cual se debe en gran medida al alto prestigio o *goodwill* del cual goza y su gran difusión en medios de comunicación, que provoca en los consumidores expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios amparados por la marca.

Es así como el titular de este tipo de marca, puede ejercitar el *ius prohibendi* frente a los terceros que pretendan transferir a sus propios productos la imagen positiva que genera la marca, ya que existe un riesgo real de aprovechamiento indebido de la marca por parte de un tercero⁴⁰¹.

Tomando en cuenta lo anterior, este tipo de marcas, cuentan con varios elementos que las caracterizan, y que son los que justifican la protección reforzada con la que cuentan, a diferencia de la que se confiere a las marcas usuales. Dicha protección reforzada resulta necesaria a fin de evitar que terceros pretendan aprovecharse del prestigio de la marca renombrada o famosa. Los elementos a que nos hemos referido son⁴⁰²:

- a) Las marcas renombradas o famosas son conocidas por el público en general y no sólo por los consumidores pertenecientes al sector al cual dirige su oferta;
- b) Los productos o servicios amparados por la marca renombrada o famosa, gozan de un elevado *goodwill*;

⁴⁰⁰ En relación al nivel de conocimiento de este tipo de marca, comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (*Vid Las protección de las Marcas, Op cit, p. 7*), en el sentido de que la marca renombrada tiene un gran impacto entre el público consumidor, merced a la gran calidad de productos o servicios que distingue, a la permanencia de la marca en el mercado a lo largo del tiempo, así como a la repetición del uso de los productos o servicios marcados, por parte de los consumidores, y que de manera adicional a estos elementos, el público percibe en la marca una imagen de prestigio o goodwill con la que identifica y relaciona al signo.

⁴⁰¹ En cuanto a la protección de la imagen que transmite una marca *Vid* Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 414.

⁴⁰² Los elementos que se mencionan se retoman de Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 7 y ss.

- c) Tienen gran impacto en el público consumidor por la elevada calidad de los productos o servicios que distingue;
- d) Gozan de la preferencia del público consumidor, lo cual origina repetición por parte de los consumidores, en el uso de los productos o servicios amparados por ésta.
- e) Cuentan con permanencia de la marca en el mercado a lo largo del tiempo;
- f) Gozan de una eficaz política publicitaria, lo que provoca que tengan fuerza atractiva o *selling power*⁴⁰³, y en consecuencia, una rápida implantación en el mercado.
- g) Tienen un elevado valor económico, que provoca que la marca renombrada o famosa como activo intangible, pueda superar el valor total de los activos tangibles de su titular.

En este orden de ideas, la necesidad de protección ampliada que amerita la marca renombrada radica en la dilución del valor atractivo de la misma por la manera en que es usada por terceros para productos distintos en una forma que pueda parasitar las representaciones positivas o atractivas que condensa el signo, y la manera en que el signo es usado en función del tipo de productos para los que se emplea, generando asociaciones negativas que dañan su reputación.⁴⁰⁴

Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que este tipo de marcas transmiten información adicional al signo distintivo en sí, que incide en la *psique*⁴⁰⁵ del consumidor, lo cual provoca que la imagen y calidad del producto o servicio amparado por la marca, sea percibido de determinada manera, por lo que esto también amerita ser protegido⁴⁰⁶.

⁴⁰³ *Selling power* se refiere a la capacidad o poder de penetración que tenga una marca para que sea apetecible para el consumidor. Vid Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre...*, Op cit p. 405.

⁴⁰⁴ Monteagudo, M, “*La protección de la marca renombrada o famosa*”, Editorial Civitas, España. 1995, p. 44.

⁴⁰⁵ Entendido este término como el conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente.

⁴⁰⁶ En cuanto a la información que transmiten las marcas, Fernández-Nóvoa C., (*Vid Tratado sobre...*, Op cit, p. 413), hace referencia a la sentencia de la marca “Dior” en la que el tribunal reconoció especialmente que el

Así las cosas, uno de los aspectos de la protección reforzada con la que cuentan las marcas renombradas o famosas, es que se constituyen en excepción a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas⁴⁰⁷, así este tipo de marcas deben ser protegidas más allá de su territorio de origen y de los productos o servicios a los que se dirigen principalmente, a efecto de que ningún terceropodrá registrarlas ni usarlas para ningún producto o servicio⁴⁰⁸.

Adicionalmente, la LPI, establece como prohibición para el registro de una marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de

valor de la marca abarcaba la imagen de prestigio de los productos amparados por la misma y la sensación de lujo que emana de ellos; afirmando que además de ser un indicador de origen, la marca también puede funcionar como portadora de un mensaje asociado a ella y que debe protegerse junto con ella. La marca por lo tanto, no es únicamente un signo fijado sobre un producto para indicar su origen comercial, sino también es un instrumento de comunicación de un mensaje al público, y representa en sí misma un valor económico. Este mensaje se incorpora a la marca mediante una utilización publicitaria permitirá que la marca quede revestida del propio mensaje.

⁴⁰⁷Vidapartado I.2.2.4.4.3 en el que se exponen las excepciones a los Principios de Especialidad y Territorialidad de las marcas.

⁴⁰⁸Respecto a los antecedentes de protección a las marcas renombradas o famosas más allá de la regla de especialidad, Fernández-Nóvoa C., (*VidTratado sobre..., Op cit*, pp. 389-391) establece que la protección a este tipo de marcas constituye una pieza fundamental en el sistema de marcas, pero en sus orígenes era una figura excepcional que fue abriéndose gracias a la labor de los tribunales alemanes, y que supero incluso la esfera supranacional. Destacando tres sentencias dictadas por los tribunales en los años de 1923, 1924, 1927 y 1945. El primer caso fue el de la marca “4711” que se venía usando intensamente para diferenciar productos de perfumería, por lo que su titular presentó una demanda encaminada a cancelar el registro de la marca “4711”, que había sido registrada por el demandado para diferenciar medias, la demanda fue estimada por el tribunal de primera instancia, y resolvió que la utilización de la marca “4711” por parte del demandado erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca de la empresa demandante. El segundo caso, es el caso de la empresa titular de la marca “ODOL” que la usaba para diferenciar un colutorio, quien demando a una empresa que registró la marca “ODOL” para diferenciar cuchillería. La demanda fue estimada por el Tribunal de primera instancia, y sostuvo que la fuerza distintiva y potencia publicitaria de la marca de la demandante se debilitaban como consecuencia del uso de la misma en relación a productos muy diferentes. El tercer caso, es el de la marca “SALAMANDER” registrada y usada intensamente para diferenciar zapatos y sus accesorios, cuyo titular entabló una demanda de cesación y cancelación del registro de la marca “SALAMANDER” por parte de un tercero, para diferenciar papel de lija. En este caso la demanda fue desestimada por los tribunales de primera instancia, pero el Tribunal Supremo mantuvo que a pesar de no ser similares los productos diferenciados por la marca de la demandante y la demandada, debían de considerarse los intentos desleales de la demandada para aprovecharse del prestigio de la marca que la demandante había forjado a través de la calidad de sus productos y de sus campañas publicitarias. Finalmente, el cuarto caso, concluye la línea jurisprudencial favorable a la protección reforzada de las marcas renombradas, con el caso de la marca “KOH-I-NOOR”, resuelto en el sentido de que el titular de esta marca registrada para amparar lápices entabló demanda de cesación y cancelación del registro de la marca “KOH-I-NOOR”, para diferenciar cohetes. El tribula de primera instancia lo desestimó argumentando que no existía riesgo de confusión, pero el Tribunal Supremo, revocó la sentencia argumentando que a pesar de no ser similares los productos, era indudable que la fuerza distintiva de la marca del demandante resultaba debilitada como consecuencia de su uso por parte de la demandada.

confusión a una marca que el IMPI estime o haya declarado famosa, para ser aplicadas para cualquier producto o servicio⁴⁰⁹.

De lo anterior se infiere que la LPI establece dos supuestos en que una marca es considerada famosa en nuestro país; el primero de ellos es el relativo a la facultad discrecional del IMPI para estimar un signo famoso⁴¹⁰; y el segundo de ellos hace referencia al procedimiento de declaración de marca famosa previsto en la LPI. Sin embargo, en el caso de la marca famosa no inscrita en México, sólo aplica el referente a la discrecionalidad del IMPI para declarar la marca como famosa, ya que para contar con la declaratoria de marca famosa, es requisito que la marca se encuentre registrada en México para su tramitación.⁴¹¹

Es importante mencionar que a la luz de las disposiciones de la LPI, el registro de la marca renombrada o famosa, independientemente de ser considerado como requisito para obtener la declaratoria por parte del IMPI, obliga a su titular a registrar la marca en México, en virtud de que en el caso de las infracciones y sanciones administrativas previstas por la LPI, se menciona como causal de infracción administrativa, el uso de marcas notoriamente conocidas, sin hacer mención alguna a las marcas renombradas o famosas⁴¹², lo cual deja al titular de este tipo de marcas, en el caso de que no se encuentre registrada, en un evidente estado de indefensión. Lo que hace necesario reflexionar acerca de la necesidad de que este

⁴⁰⁹Cfr. Art. 90 fracc. XV-bis.

Respecto a esta disposición vale la pena mencionar que se percibe confusión en la misma LPI respecto diferencia entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, ya que la misma Ley en su artículo 90, fracc. XV, establece que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas para cualquier producto o servicio. Lo cual es incorrecto, ya que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, éstas se constituyen en excepción al principio de territorialidad, y sólo las marcas renombradas o famosas, son excepción al principio de especialidad.

En este sentido, considero que a pesar de que la LPI incluya los términos de marca notoriamente conocida y marca renombrada, la confusión en la terminología disminuye la protección de la marca renombrada.

⁴¹⁰ Cabe mencionar que respecto a la estimación por parte del IMPI, dicha facultad deriva de la LPI (art. 90 fracc. XV bis), toda vez que ésta facultad no se encuentra contemplada ni en el Reglamento del IMPI ni su Estatuto Orgánico, ordenamientos únicamente hacen referencia a la declaratoria de notoriedad o fama de una marca, que en efecto, sea una facultad discrecional.

⁴¹¹Cfr. Art. 98 bis 4 LPI, *Vid.* Magaña Rufino, J.M., *La protección de las marcas notoria y famosa en el Derecho Mexicano*, *Op cit*, p. 201.

⁴¹²Cfr. Art. 213, frac. VII.

tipo de marcas se encuentren registradas para que su titular goce de la protección que amerita.

No obstante lo anterior, es evidente que la ley establece un marco jurídico dual, que no es igual para todas las marcas, ya que existen disposiciones propias de las marcas usuales, y disposiciones para las marcas renombradas o famosas; y éste último supuesto, se caracteriza en la protección reforzada a que nos hemos referido, basado en el hecho de que este tipo de marcas constituyen por sí mismas un factor de competitividad económico de primer orden, ya que su protección no sólo se limita a los supuestos de aprovechamiento ilícito del prestigio o reputación de la marca renombrada, sino que también la protege contra la dilución y perjuicio del carácter distintivo de la marca.⁴¹³

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, podemos concluir que la protección a las marcas renombradas se da en cuanto a los siguientes aspectos⁴¹⁴:

- a) Información que transmite la marca renombrada.
- b) Calidad del producto o servicio amparado por la marca.
- c) Aprovechamiento indebido de la marca renombrada.
- d) Enriquecimiento indebido por parte de un tercero.
- e) Menoscabo o dilución de la marca.
- f) Desprestigio.
- g) Riesgo de confusión o de asociación.

A continuación se profundizará en cada uno de estos aspectos.

⁴¹³Vid Boner Ferrer, J.L., *Marca y Competitividad*, El Foro de las Marcas Renombradas Españolas, Una Experiencia para la competitividad Internacional, p. 77-79, marcaespana.es/file/550/download?token...TF74GHfjCY8m_ery8

⁴¹⁴ Respecto a los aspectos de protección de la marca renombrada, se toma de referencia lo expuesto por Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, pp. 37-49

II.12. PROTECCIÓN A LA INFORMACIÓN QUE TRANSMITE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Uno de los aspectos importantes de la marca renombrada o famosa, es que más allá de ser un indicador de procedencia empresarial, es sin lugar a dudas, un medio de comunicación entre el titular de la marca y el público en general, por lo que éste no necesariamente debe ser consumidor de los productos o servicios amparados por la misma.

Este mensaje que transmiten las marcas, provoca que los productos o servicios amparados por la misma, se perciban con un elevado *goodwill* y de manera adicional transmite características o valores asociados con ésta, los cuales son producto de la elevada inversión en campañas publicitarias⁴¹⁵ por parte del titular de la marca renombrada.

Es así como el uso que se le dé a la marca, permite que ésta quede revestida del propio mensaje, y el mismo puede hacer alusión a la calidad del producto o servicio, o en su caso, valores intangibles⁴¹⁶. Es decir, el mensaje que transmite la marca, puede hacer alusión a elementos descriptivos, o bien por informaciones de la marca referentes a características inmateriales que configuran una imagen del producto, como por ejemplo calidad, lujo, estilo, etc.⁴¹⁷

Es precisamente esta información la que hace atractiva a la marca renombrada o famosa, y que la reviste en gran medida del *selling power*, por lo que sin lugar a dudas, esta información debe ser susceptible de protección⁴¹⁸.

⁴¹⁵ Respecto a la inversión en campañas publicitarias, comparto la opinión de González Bueno, C. (*Vid Marcas notorias y renombradas en la ley y en la jurisprudencia*, Ed. La Ley, España, 2005, p. 100.) en el sentido de que entre las características que justifican la protección reforzada de la que gozan las marcas renombradas o famosas, es el reconocimiento a los empresarios por la magnitud de la inversión en publicidad lo que ha provocado que sus marcas sean conocidas no sólo por el público al cual dirigen su oferta, sino por el público en general, es decir, son conocidas por sectores en índole diversa.

⁴¹⁶ Vid Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 413.

⁴¹⁷ Vid Fernández-Nóvoa C., *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Ed. Marcial Pons, España, 2014, p. 50.

⁴¹⁸ Un antecedente de gran relevancia de esta protección, es la Sentencia del Tribunal de Justicia, de fecha 4 de noviembre de 1997, del caso de Parfums Christian Dior/Evora (*Vid Fernández-Nóvoa C., Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Ed. Marcial Pons, España, 2014, p. 155-167) en la que se hace patente la protección que se confiere a la imagen de prestigio que emana de dichos productos, gracias a la forma de publicidad elegida por el titular de la marca.

Lamentablemente a la luz de la LPI, la información que transmite la marca renombrada o famosa, no se encuentra tutelada de manera expresa, ya que ésta es omisa en mencionar a las marcas renombradas o famosas, en su apartado de infracciones, situación que deja sin protección a la marca renombrada o famosa ante conductas que lesionan.⁴¹⁹

II.13. CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO AMPARADO POR LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

La marca renombrada o famosa se caracteriza por poseer un elevado *goodwill* que transmite al público consumidor, el cual más que un elemento cuantitativo en el grado de conocimiento de la marca, se traduce en un elemento cualitativo, al incidir de manera directa en la calidad de los productos o servicios amparados por la marca, y esa calidad es percibida por el público, por lo que es el medio idóneo para que el titular de la marca, construya una reputación sólida, la cual se irá reforzando mediante la sucesiva adquisición de los productos o servicios amparados por la marca.⁴²⁰

En este orden de ideas, es importante mencionar que si bien todas las marcas que existen en el mercado gozan de la función indicadora de calidad, que puede ser alta, media o baja, en el caso de la marca renombrada o famosa, la calidad de los productos o servicios, siempre es alta, lo cual es uno de los atributos que la dan renombre a la marca⁴²¹.

El hecho de que en el transcurso del tiempo la marca renombrada conserve ese nivel de calidad obedece primordialmente a dos aspectos fundamentales, el primero, es el interés de su titular, enfocado a que su marca conserve el estatus de marca renombrada o famosa⁴²², y el segundo, orientado a que se pueda acreditar ante la autoridad competente, que los productos o servicios amparados por la marca, en efecto, cuentan con un elevado *goodwill*.

⁴¹⁹Cfr. Art. 213 de la LPI.

⁴²⁰Vid Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 41.

⁴²¹Fernández-Nóvoa C., *Estudios sobre la...*, *Op cit*, p. 54.

⁴²² De la lectura del Art. 98-bis-2 de la LPI, resulta sorprendente que en el caso de la marca renombrada o famosa, los medios de prueba enlistados en el mismo precepto, en ninguna de sus fracciones hacen alusión al elevado *goodwill*, o alta calidad en los productos o servicios diferenciados por la marca, ya que se enfoca más al grado de conocimiento de la marca, así como a los productos o servicios asociados a la misma.

La necesidad de conservar un elevado nivel de calidad, además de estar a cargo del titular de la marca, en caso de existir una licencia de uso de marca, se extenderá a los licenciarios, quienes están obligados a conservar el mismo nivel de calidad en los productos o servicios materia de la licencia⁴²³, con el evidente beneficio para el consumidor, al garantizar homogeneidad en los productos o servicios amparados por la marca.

II.14. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

La protección a la marca renombrada ante terceros que pretendan aprovecharse de su reputación, se hace patente ante la prohibición de registro de marcas por terceros ajenos a su titular, registro que de concederse evidentemente entraría en conflicto, con la marca renombrada⁴²⁴. Esta situación suscitaría que la marca nueva, sin causa justa, obtenga un aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior. Esta es considerada una situación típica, ya que el registro, o en su caso uso de una marca renombrada por parte de un tercero, provocará para quien lo haga un aprovechamiento del grado de conocimiento de la marca, elevado *goodwill* y en consecuencia, valoraciones positivas que el público otorga a la marca renombrada; lo cual constituye de manera indubitable, un aprovechamiento indebido de la reputación de la misma.⁴²⁵

Así las cosas, y a fin de evitar situaciones de esta naturaleza, se ha impedido el registro de una marca igual o similar en grado de confusión, a otra que cuente con renombre, sin importar que se trate de productos o servicios que no sean similares, ya que como se ha mencionado, en el caso de la marca renombrada o famosa, se rompe el principio de especialidad. Además de ello, es importante mencionar que la prohibición prevalece independientemente de que el IMPI estime famosa⁴²⁶ a una marca determinada, o ésta cuente con la declaratoria correspondiente.⁴²⁷

⁴²³ Cfr. Art. 139 de la LPI.

⁴²⁴ Con independencia de que la marca renombrada se encuentre registrada ante la autoridad competente.

⁴²⁵ Baz, Miguel A. y De Elzaburu, Alberto. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho Español*, Editorial Colex, España, 2004, p. 227.

⁴²⁶ Vid Apartado II.4.2.

⁴²⁷ Cfr. Art. 90, fracc. XV-bis de la LPI.

Por otra parte, esta prohibición obedece también a la necesidad de prohibir que un tercero utilice una marca renombrada sin el consentimiento de su titular, con la finalidad también proteger de manera adicional al consumidor, a fin de evitar que éste de manera errónea adquiriera un bien o servicio con la errónea creencia de que ha sido producido por el titular de la marca renombrada cuando en realidad corresponde a un empresario distinto que le resulta desconocido.⁴²⁸

En este sentido, es muy importante puntualizar, que en el caso de México, la LPI, no brinda de manera específica esta protección para el caso de la marca renombrada o famosa, ya que el uso de una marca no usual, lo acota únicamente para el caso de las marcas notoriamente conocidas⁴²⁹, por lo que de darse el supuesto en el que un tercero utilice sin consentimiento de su titular una marca renombrada, únicamente podría invocarse la infracción que se prevé para el caso de las marcas usuales⁴³⁰, o en su defecto, la referente a actos contrarios a los buenos usos o costumbres en la industria, comercio, o servicios, que impliquen competencia desleal⁴³¹.

⁴²⁸ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 39.

En el ámbito internacional, un precedente de gran relevancia relacionado con el riesgo de confusión y asociación, lo constituye una jurisprudencia de la Unión Europea, en específico en el caso “HARRODS” del Reino Unido (Sentencia de la Hight Court de 9-12-1996) en donde el demandante estimaba que el uso de su marca como nombre de dominio por parte de un tercero constituía una infracción de la Trade Marks Act de 1994, en donde es infracción utilizar una marca para productos idénticos o similares a los amparados por la marca a fin de evitar riesgo de confusión; en este caso la marca estaba registrada en la clase 9 del AN, reservada para aparatos electrónicos, productos informáticos, casetes, videos, etc. Por otra parte, también se consideraba que el uso de Harrods.com por un tercero, generaba riesgo de asociación por parte del consumidor, que podían pensar en la existencia de algún vínculo entre el titular de la marca y el titular del nombre de dominio con el evidente perjuicio para el titular de la marca quien a su vez argumentó un daño notorio a la fuerza distintiva y publicitaria de la marca, aunado al intento de extorsión llevado a cabo por *UK Network Services LTD & others* quien exigía una importante cantidad de dinero para dejar libre el nombre de dominio.

La empresa titular de la marca registrada, coincidente con la denominación social, nombre comercial y rótulo del establecimiento de la empresa actora, demandó al registrante del nombre de dominio y el tribunal estimó que existía violación al derecho de la marca registrada. *Vid Aspectos Jurisprudenciales más destacados en la aplicación del Derecho de Marcas, Semanario Regional sobre Propiedad Industrial para jueces y fiscales de América Latina, OMPI, Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, OMPI/PI/JU/MAD/02/4, España, 2002, P. 3.*

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_02/modulos/JM_SUAREZ.pdf

⁴²⁹ *Cfr.* Art. 90, fracc. XV-bis de la LPI.

⁴³⁰ Art. 213, fracc. IV, disposición que tiene la limitante de sólo proteger a las marcas que se encuentren registradas.

⁴³¹ *Cfr.* Art. 213, fracc. I.

II.15. ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO POR PARTE DE UN TERCERO.

El uso indebido de una marca famosa o renombrada al que nos hemos referido en el apartado anterior, puede generar como uno de sus efectos, el enriquecimiento indebido o sin causa legítima del que se aprovecha un tercero, en perjuicio del titular del signo distintivo. Este tipo de conductas se dan primordialmente por la fuerza atractiva⁴³² del que gozan las marcas renombradas o famosas, que son llamativas para competidores desleales que pretenden beneficiarse de las mismas, sin haber participado del esfuerzo que requiere posicionar este tipo de marcas en el mercado.⁴³³

Tomando en consideración lo anterior, la tutela de la deben gozar las marcas renombradas o famosas, debe darse entre otros aspectos, contra actos de competencia desleal por parte de terceros que pretendan obtener un enriquecimiento sin causa legítima⁴³⁴.

Para definir de manera clara, a qué nos referimos cuando mencionamos una explotación desleal de la marca renombrada que genera enriquecimiento indebido o sin causa legítima, podemos mencionar que esta conducta se configura cuando un tercero, sin autorización del titular de la marca se beneficia de la misma, mediante su uso no autorizado, o bien, utilizando un símbolo similar, con lo cual se apropia de ciertas características de la marca renombrada o famosa, tales como su fuerza atractiva, reputación, prestigio, ente otras, que son las que la han posicionado en el mercado; lo cual lleva a cabo

⁴³² De acuerdo a Montiano Monteagudo, el éxito de un producto en el mercado depende de la creación de una imagen atractiva asociada a la marca, que caracteriza y personaliza el correspondiente producto o servicio respecto a productos o servicios análogos de los competidores. La creación de esta imagen no es en modo alguno casual, sino que corresponde a estrategias de marketing y a cuantiosos desembolsos. Cuando estas estrategias devienen exitosas, el empresario habrá obtenido, en un breve lapso de tiempo, una marca dotada de un carácter simbólico autónomo, relativamente alejado de las propias virtudes del producto o servicio a que se aplicó originalmente. *Vid* Monteagudo, M. “*La protección de...*”, P. 43

⁴³³ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, pp. 45-46.

⁴³⁴ Respecto al enriquecimiento sin causa, Planiol. M. y Ripert. G. (*Vid Tratado elemental de Derecho Civil*, Tomo IV, Cárdenas, Editor y Distribuidor, México, 1983, p. 621-622) mencionan que para que exista enriquecimiento sin causa, no es necesario que haya habido un hecho humano, que tenga como característica ser imprudente y que haga a su autor un delincuente; basta que exista la posesión indebida de una cosa a costa ajena, y que no es lícito conservar este enriquecimiento sin causa, a costa ajena.

sin pagar remuneración económica alguna a su titular, situación genera a favor del tercero un enriquecimiento indevido o sin causa legítima⁴³⁵.

A fin de demostrar este aprovechamiento indevido y en consecuencia el enriquecimiento sin causa legítima, deben acreditarse dos elementos, el primero es que exista un impulso dado por la marca posterior en relación con la marca anterior, y en un segundo plano, el enriquecimiento logrado por parte del titular de la marca posterior.⁴³⁶

Por otro lado, en el caso de las marcas renombradas o famosas, la LPI sólo prohíbe el registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el IMPI declare o estime renombradas o famosas⁴³⁷, sin mencionar de manera específica las causales de prohibición para el registro como sucede para el caso de las marcas notoriamente conocidas⁴³⁸, lo cual lejos de colocar al titular de este tipo de marcas en una situación de desventaja, es todo lo contrario, es una situación benéfica, ya que no tendría la obligación de acreditar ante la autoridad competente los supuestos requeridos a las marcas notorias.

En el caso de las infracciones contempladas por la LPI, si bien no se menciona de manera específica a las marcas renombradas o famosas, ante este enriquecimiento ilegítimo al que nos hemos referido, sí se pueden invocar como causal, realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen una competencia desleal.⁴³⁹

No obstante lo anterior, considero que en la *praxis*, al sustanciar un procedimiento administrativo de infracción, brindaría mayor certidumbre jurídica para el titular de la

⁴³⁵ Fernández-Nóvoa C. *Estudios sobre la...*, *Op cit*, p. 149.

⁴³⁶ Fernández-Nóvoa C. *Estudios sobre la...*, *Op cit*, p. 93.

⁴³⁷ Respecto a esta prohibición, comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (*Vid Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 48) en el sentido de que permitir en el tráfico económico marcas idénticas a la renombrada, a través de diversos empresarios, aunque sea para productos o servicios diferentes, afectará en primer lugar la unicidad de la marca renombrada, su imagen positiva o goodwill y uniforme calidad, así como el carácter distintivo de la misma que necesariamente sufrirá un menoscabo.

⁴³⁸ *Cfr.* Art. 90, fracc. XV-bis de la LPI.

⁴³⁹ *Cfr.* Art. 213, fracc. I de la LPI.

marca renombrada, el hecho de que el uso de este tipo de marcas constituya una infracción en términos de la LPI⁴⁴⁰.

II.16. DILUCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Una de las funciones relevantes de la marca es su capacidad distintiva⁴⁴¹, la cual como ya hemos analizado, permite al público consumidor identificar los productos o servicios respecto a los cuales se ha utilizado. En el caso de las marcas renombradas o famosas, por su elevado nivel de conocimiento por el público, esta capacidad distintiva es de suma trascendencia, ya que la marca está en un estatus tal que provoca vínculos en la mente del consumidor, en los cuales éste asocia la capacidad distintiva de la marca renombrada o famosa, con los productos o servicios amparados por ésta, y en ocasiones, estos vínculos se extienden a su origen empresarial.

La asociación a la que nos hemos referido, en modo alguno es fortuita, ya que el titular de la marca renombrada o famosa ha invertido considerablemente en la promoción y publicidad de la misma, a fin de colocarla dentro del mercado, en una situación privilegiada.

Es así como la capacidad o fuerza distintiva de las marcas renombradas o famosas, merece una protección especial ante el riesgo debilitamiento o dilución de su capacidad distintiva, supuesto que se da cuando la marca renombrada o famosa, empieza a utilizarse para productos o servicios distintos para los cuales se registró o se ha usado⁴⁴², provocando este uso posterior dispersión en la identidad de la marca⁴⁴³. En este sentido, es importante mencionar que si bien, bajo este supuesto no existe riesgo de confusión, es indudable que el

⁴⁴⁰ Al respecto se sugiere su inclusión en el artículo 213, fracc. VII de la LPI.

⁴⁴¹ *Vid* Apartado I.2.2.4.3 referente a las funciones de la marca.

⁴⁴² Respecto al debilitamiento o riesgo de dilución de la marca distintiva, *Vid* Baz, Miguel A. y De Elzaburu, (*La protección de las...*, *Op cit*, p. 237) quienes establecen que el riesgo de dilución o debilitamiento del carácter distintivo de la marca puede llegar a darse porque la utilización de la marca renombrada en múltiples sectores por diversos titulares ajenos al primer titular van debilitando ante el público el carácter distintivo de la marca original y su fuerza atractiva, pasando progresivamente a ser una marca entre muchas otras.

⁴⁴³ Fernández-Nóvoa C. *Estudios sobre la...*, *Op cit*, p. 97.

efecto que esto provocará es que ante el público se desvanece el carácter distintivo y potencial publicitario de la marca renombrada.⁴⁴⁴

En este orden de ideas, respecto a este riesgo de dilución, también conocido como *blurring*, se da por conductas de terceros ajenos al titular de la marca renombrada o famosa, quienes mediante su uso no autorizado para productos o servicios diversos a los que el público la asocia, diluyen la capacidad distintiva del signo distintivo, lo cual se va dando de manera gradual, y esto origina dispersión de la identidad y retención de la marca en la mente del público consumidor.⁴⁴⁵

En el caso de la LPI, no existe ninguna disposición que de manera expresa faculte titular de una marca renombrada o famosa para protegerse contra actos de terceros que provoquen un menoscabo a la capacidad distintiva y en consecuencia dilución de su signo distintivo, por lo que resulta necesaria la inclusión como causal de infracción, estos actos que sin duda alguna debilitan a la marca renombrada o famosa, en detrimento del titular de la misma.

II.17. DESPRESTIGIO DEL RENOMBRE.

Uno de los elementos de suma relevancia en el ámbito de las marcas renombradas o famosas, es precisamente el elevado *goodwill* que las caracteriza, e imagen positiva que transmiten, lo cual amerita una protección especial contra acciones que puedan causar desprestigio al renombre del que gozan este tipo de marcas.

En este orden de ideas, el menoscabo al renombre de una marca o desprestigio surge cuando ésta queda vinculada a un contexto que no resulta compatible con la imagen de la marca y esto genera pérdida en el prestigio que la caracteriza, a lo cual se le denomina dilución por empañamiento. Ante lo cual, el titular de la marca renombrada o famosa deberá acreditar que su marca posee una imagen positiva, además de que el uso del signo

⁴⁴⁴Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 419.

⁴⁴⁵Mercuriali, C. *El desafío de las marcas en Internet*, REDI Revista Electrónica de Derecho Informático - Núm. 27, Octubre 2000, vLex: <http://vlex.com/vid/desafio-marcas-internet-107757>

idéntico o semejante por parte de un tercero no autorizado provoca un menoscabo o perjuicio de la imagen positiva de la marca renombrada.⁴⁴⁶

Existen legislaciones como es el caso de España, en donde el desprestigio causado a la marca por el infractor, sí dan lugar al pago de indemnizaciones coercitivas, al establecer supuestos de responsabilidad objetiva, el derecho al resarcimiento por el desprestigio ocasionado a la marca y el reconocimiento legal de una indemnización mínima, siempre que judicialmente se declare el este desprestigio, la cual inclusive puede darse cuando el infractor haya llevado a cabo una producción defectuosa de los productos amparados por la marca, o bien, en el caso de una presentación inadecuada de la marca⁴⁴⁷.

En el caso de la LPI, este riesgo de desprestigio, se prevé expresamente únicamente para el caso de las marcas notoriamente conocidas, ya que una de las causales para impedir que un tercero ajeno a su titular, registre denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, que pueda causar desprestigio para la marca notoriamente conocida.

II.18. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN.

El riesgo de asociación tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal de Benelux, al interpretar el artículo 13, inciso a), numeral 1 de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux⁴⁴⁸, en donde el Tribunal resolvió que: “Existe semejanza entre una marca y un signo cuando a la vista de las circunstancias del caso, singularmente de la fuerza distintiva de la marca, la marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones recíprocas,

⁴⁴⁶Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 416-417.

⁴⁴⁷ Paniagua Zurera, M. *La nueva regulación de Marcas en el Derecho Español*, Revista de Fomento Social, 57 (2002), pp. 503 -508. <http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/227/549-227a2/download>

⁴⁴⁸ Este artículo establece que sin perjuicio de la aplicación de las normas del Derecho Civil, en materia de responsabilidad civil, el titular de una marca, en virtud del derecho al su uso exclusivo que ésta le confiere podrá oponerse a cualquier uso que se haga de la marca o de un símbolo similar para productos o servicios respecto de los cuales está registrada la marca, o para productos o servicios similares. *Cfr*: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=265147 Esta Ley Uniforme deriva de la Convención de Benelux sobre Propiedad Intelectual, los países miembros de esta Convención son: Bélgica, Holanda y Países Bajos. *Vid*: http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=229&group_id=21

presentan en el plano fonético, visual o conceptual una semejanza de tal naturaleza que es apta para evocar una asociación entre el signo y la marca⁴⁴⁹.

Esta jurisprudencia establece la idea de que cuando un signo puede dar lugar a asociaciones con una marca, el público establece una relación o asociación entre el signo y la marca; y agrega que esta relación puede ser perjudicial para la marca anterior no sólo cuando puede hacer pensar que los productos tienen un origen idéntico o vinculado, sino también cuando no existe riesgo de confusión entre el signo y la marca. Es decir, las asociaciones entre un signo y una marca, debido a la percepción que evoca, de forma inconsciente puede transmitir al signo el *goodwill* de que disfruta la marca anterior y pueden diluir la imagen ligada a la marca⁴⁵⁰.

A pesar de que la interpretación anterior es lo suficientemente clara, el hecho es que la adopción del riesgo de asociación como parte del riesgo de confusión que establece la Directiva de Marcas ha creado diversos problemas y contradicciones en la armonización de leyes en la Unión europea. En este contexto, países europeos como España, Alemania, Italia, Grecia y Reino Unido, han aceptado la *figura riesgo de asociación* en relación al *riesgo de confusión* como propone la Directiva de Marcas. Sin embargo, países como Francia, sólo considera el *riesgo de confusión*, eliminando de su Código de la Propiedad Intelectual el *riesgo de asociación*; y los países miembros de la Convención de Benelux sobre Propiedad Intelectual.⁴⁵¹

El enfoque defendido por el Tribunal de Justicia del Benelux implica que el mero hecho de que un individuo establezca un vínculo cognitivo entre la marca y un signo bastar por sí mismo para que los derechos del titular de la marca se vean infringidos. La idea subyacente consiste en que, desde el momento en que un signo es susceptible de degenerar una

⁴⁴⁹ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 132.

⁴⁵⁰ La sentencia de fecha 11 de noviembre de 1997, relacionada con la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hace alusión a este criterio del Tribunal de Benelux. *Vid:* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN>

⁴⁵¹ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 132.

asociación con una marca, el público establecerá un vínculo que puede ser perjudicial para la marca.⁴⁵²

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en la sentencia del caso “*Sabel BV vs. Puma AG Rudolf Dassler Sport*” interpretó la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que establece que una marca está en conflicto con una marca anterior cuando por existir identidad o similitud tanto entre las marcas como entre los productos o servicios designados, exista por parte del público una confusión que comprenda el riesgo de asociación entre ambas marcas.⁴⁵³

En este sentido, el numeral 18 de la sentencia en comento establece que la anterior disposición “*sólo es aplicable cuando debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe por parte del público, un riesgo de confusión*”.⁴⁵⁴

A su vez, el numeral 22 de la sentencia establece que “*la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento generalizado de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos y servicios designados. El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto*”, además de agregar que “*el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa del concepto de riesgo de confusión no es una*

⁴⁵²Vid <http://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>

⁴⁵³Vid numerales 11 y 12 de la Sentencia de fecha 11 de noviembre de 1997, relacionada con la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Vid <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN>

⁴⁵⁴Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN>

alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste”.⁴⁵⁵

La sentencia concluye estableciendo que: *el riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición.*⁴⁵⁶

En el caso de México, la LPI establece como prohibición para registro aquellas que:

- Sean idénticas o semejantes en *grado de confusión* a otra registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos⁴⁵⁷;
- para el caso de las marcas notoriamente conocidas establece prohibición para registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando pudiese *crear confusión o un riesgo de asociación* con el titular de la marca notoriamente conocida⁴⁵⁸; y
- También será prohibición para registro, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en *grado de confusión* a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa para ser aplicadas a cualquier producto o servicio⁴⁵⁹.

De las disposiciones antes citadas se observa que la LPI, hace referencia a diversos conceptos como lo es el *grado de confusión* o al *riesgo de asociación*; por lo que puede

⁴⁵⁵ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN>

⁴⁵⁶ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0251&from=EN>

⁴⁵⁷ Cfr. Art. 90, fracc. XVI de la LPI.

⁴⁵⁸ Cfr. Art. 90, fracc. XV, inciso a) de la LPI.

⁴⁵⁹ Cfr. Art. 90, fracc. XV bis de la LPI.

afirmarse que no aplica el criterio del Tribunal de la Unión Europea, toda vez que inclusive en el ámbito de los Tribunales Colegiados de Circuito hay dos tesis aisladas que establecen únicamente factores o aspectos que permiten determinar objetivamente la existencia de similitud en grado de confusión, sin que en ninguna de ellas se haga referencia al riesgo de asociación.⁴⁶⁰

Con relación a lo anterior, la primera tesis aislada se establecen como elementos para determinar objetivamente la similitud en grado de confusión a que hace referencia el artículo 90, fracción XVI de la LPI, los siguientes: 1) La naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca, 2) Su destino, es decir, la aplicación prevista para los productos o servicios; 3) Su utilización, que implica la forma en que se usa el producto o servicio para satisfacer el destino; 4) El carácter de competidor/intercambiable, que se refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al público consumidor a elegir uno u otro; 5) El carácter complementario, que implica que los productos o servicios tienen este carácter cuando existe entre ellos una relación de coexistencia; 6) El público de referencia, y 7) Los canales de distribución.⁴⁶¹

En la segunda tesis aislada se establece que para determinar si dos marcas son iguales o semejantes en grado de confusión debe de atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1) Apreciación global; 2) Impresión global como imagen imperfecta; 3) Noción del consumidor relevante; 4) Ponderación de los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto; 5) Similitud derivada de que el elemento dominante es común en ambas marcas, y 6) Diferencias conceptuales neutralizantes.⁴⁶²

⁴⁶⁰ *Cfr.* Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto 2011, Tribunales Colegiados de Circuito, materia Administrativa, Tesis aislada I.4o.A.780.A, pág. 1380, registro 161274; y Décima Época, Libro 47, Tomo IV, Octubre, 2017, Tribunales Colegiados de Circuito, materia Administrativa, Tesis aislada I.8o.A.130 A (10ª), pág. 2492, registro 2015436

⁴⁶¹ *Cfr.* Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto 2011, Tribunales Colegiados de Circuito, materia Administrativa, Tesis aislada I.4o.A.780.A, pág. 1380, registro 161274.

⁴⁶² Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo IV, Octubre, 2017, Tribunales Colegiados de Circuito, materia Administrativa, Tesis aislada I.8o.A.130 A (10ª), pág. 2492, registro 2015436.

Del análisis de lo antes expuesto, podemos afirmar que el riesgo de asociación se da cuando no necesariamente existiendo la posibilidad de confusión del consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por las marcas en conflicto, existe la posibilidad de que el consumidor, vincule a través de una asociación mental, el origen empresarial de los productos o servicios de los signos comparados, y es ésta conexión mental la que provoca el riesgo de asociación.⁴⁶³

En este orden de ideas, es importante considerar que el riesgo de asociación no es una variante del riesgo de confusión, sino que éste último sirve para precisar y dar alcance al riesgo de asociación. No obstante que habrá situaciones en las que sin haber riesgo de confusión entre marcas, sus analogías pueden dar lugar a la asociación entre ellas, de manera tal que el consumidor, aun diferenciándolas, considere que provienen de empresas relacionadas entre sí.⁴⁶⁴

Ante este riesgo de confusión, el titular de la marca renombrada o famosa debe encontrarse lo suficientemente protegido, para evitar que terceros utilicen el mismo signo o similar, para cualquier clase de productos o servicios, a pesar de que éstos sean diversos a los originalmente protegidos por la marca renombrada.⁴⁶⁵

Al respecto, la LPI, ante el riesgo de asociación, lo prevé expresamente únicamente para el caso de las marcas notoriamente conocida, al establecer la prohibición de que terceros ajenos al titular de la marca notoria, registre denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, que puedan causar riesgo de asociación entre ambos símbolos.⁴⁶⁶

En cuanto a las causales de infracción, la LPI, sin hacer referencia específica a las marcas renombradas o famosas, la LPI prevé como infracción, usar la combinación de

⁴⁶³ Vid Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 523.

⁴⁶⁴ Baz, Miguel A. y De Elzaburu, *La protección de las...*, *Op cit*, p. 211.

⁴⁶⁵ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, pp. 45.

⁴⁶⁶ *Cfr.* Art. 90, fracc. XV, inciso a) de la LPI.

signos distintivos que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión, a otros protegidos, que induzcan al público a suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado⁴⁶⁷.

II.19. EXPERIENCIA COMPARADA

CASO SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED GMB & CO. KG V.S. HARTLAUER HANDELSGESELLSCHAFT MBH

En el ámbito internacional, un precedente relevante relacionado con el riesgo de confusión o asociación, lo constituye la sentencia de fecha 16 de julio de 1998 del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas⁴⁶⁸, resolución que versa sobre el artículo 7 de la Directiva 89/104/CDD del Consejo, del 21 de diciembre de 1988⁴⁶⁹, que es la primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo del 2 de mayo de 1992⁴⁷⁰.

La controversia judicial que originó la citada sentencia, se dio básicamente entre dos sociedades austriacas Silhouette International Schmied Gmb & Co. KG (de ahora en adelante Silhouette) y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (en adelante Hartlauer).

El antecedente de esta controversia tiene su origen en la venta que hace *Silhouette a Union Trading* de 21,000 montaduras de gafas antiguas con la instrucción de que las montaduras de gafas sólo podían venderse en Bulgaria o en países de la antigua Unión

⁴⁶⁷Cfr. Art. 213, fracc. IX de la LPI.

⁴⁶⁸Vid Magaña Rufino, J.M., *Las protección de las Marcas...*, *Op cit*, p. 165-167 y Cfr. <http://euiipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ960355.pdf>

⁴⁶⁹Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES>

⁴⁷⁰ El artículo 7 básicamente se refiere al agotamiento de los derechos conferidos por una marca, al disponer en su numeral 1) Que el derecho conferido por una marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la misma comunidad con dicha marca, por su titular o con su consentimiento; y agrega que 2) El apartado 1 no aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Aunado a lo anterior, en el derecho austriaco, el artículo 10 de la Ley de Protección de Marcas, en su artículo 10 establece que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

Soviética y de no exportarlas a otros países, a pesar de que el representante comunicó a *Silhouette* había transmitido instrucciones al comprador, en el ámbito judicial nunca se pudo comprobar esta situación.

Posteriormente, la empresa *Hartlauer* compró esas mercancías sin que se pudiera determinar a qué vendedor, y las puso en venta en Austria, inclusive una campaña de *Hartlauer* en donde se informaba que había adquirido 21,000 monturas *Silhouette* en el extranjero, a pesar de que éste no era proveedor oficial.

Ante esta situación *Silhouette* presentó una demanda solicitando se prohibiera a *Hartlauer* poner a la venta en Austria, gafas o monturas que llevaran su marca, alegando que no habían sido comercializadas en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE), por ella misma o con su consentimiento, afirmando que no se habían agotado sus derechos sobre la marca, argumentando que la Directiva sólo prevé que se da el agotamiento cuando han sido comercializados en el EEE, por el titular de la marca o con su consentimiento.

En respuesta a esta demanda, *Hartlauer* solicitó la desestimación alegando que *Silhouette* no había vendido las monturas con la condición de que se excluyera toda la reimportación en la comunidad. La demanda fue desestimada pero *Silhouette* interpuso recurso de revisión.

En la revisión se estimó que el asunto que se le había sometido se refería a la reimportación de una mercancía originaria del titular de la marca que había sido comercializada por éste en un país tercero; por otra parte los órganos jurisdiccionales austriacos aplicaban el principio del agotamiento internacional del derecho conferido por la marca⁴⁷¹. En este contexto, el tribunal de apelación decide suspender el procedimiento y someter a consideración del Tribunal de Justicia los siguientes planteamientos:

- El primero de ellos relacionado con la interpretación del artículo 7, apartado 1 de la Directiva, en el sentido de que si éste ¿Debe entenderse como el derecho conferido

⁴⁷¹ Tal y como lo señala la sentencia en cuestión, este derecho implica que los derechos del titular de la marca se agotan cuando el producto que lleva la marca ha sido comercializado con independencia del lugar en donde dicha comercialización se dio.

por una marca que le permite prohibir a un tercero la utilización de ésta para productos que han sido comercializados en un Estado que no es parte contratante?

Aunado a lo anterior, el tribunal de apelación también solicita que se determine si el artículo 7 numeral 1 de la Directiva se opone a las normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto a productos comercializados fuera de la EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

- El segundo aspecto, en el sentido de que si ¿puede el titular de una marca, basándose en el apartado 1, del artículo 7 de la Directiva, exigir que un tercero cese de utilizar la marca para productos que han sido comercializados con dicha marca en un Estado que no es parte contratante?

Respecto al primer planteamiento, básicamente se menciona que de conformidad con el artículo 5, apartado 1 de la Directiva⁴⁷², la marca registrada también confiere a su titular el derecho exclusivo a prohibir cualquier uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca para los productos o servicios para los cuales está registrada, facultad que comprende de conformidad con el numeral 3, del artículo 5⁴⁷³, la importación y exportación.

De igual forma precisa, que el agotamiento está subordinado a que los productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento, y este agotamiento de conformidad con la Directiva sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la comunidad.

En relación al segundo planteamiento, el Tribunal afirmó que no puede interpretarse el artículo 7, numeral 1 de la Directiva, en el sentido de que con el único fundamento de esta disposición, el titular de una marca está facultado para obtener una orden conminatoria

⁴⁷²Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES>

⁴⁷³Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES>

por la que se prohíba a un tercero utilizar su marca respecto de productos que han sido comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

En relación a esta sentencia se opina que no podemos afirmar que existe riesgo de asociación si los productos que se están comercializando son exactamente los amparados por la marca en cuestión, es decir, se trata exactamente de las mismas gafas están amparadas bajo la marca *Silhouette*, de hecho así fue mencionado en su publicidad.

En este orden de ideas, el riesgo de asociación no aplica en el caso de la marca famosa y en la marca notoria sí aplica, al establecer la LPI la prohibición el registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que se estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio⁴⁷⁴; agregando esta misma disposición que este impedimento procederá en cualquier caso en el que el uso de una marca cuyo registro se solicita pueda crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida⁴⁷⁵.

En el caso de la marca renombrada o famosa, la LPI es omisa respecto al riesgo de asociación; lo cual también sucede en el caso de las infracciones, en donde sólo se prevé como tal el uso de una marca notoriamente conocida sin autorización de su titular⁴⁷⁶; quedando el riesgo de asociación únicamente para el caso de las marcas usuales⁴⁷⁷.

CASO COCA –COLA COMPANY V.S. RIEDERTE S.L.⁴⁷⁸

Otro precedente relevante relacionado con la excepción que constituye la marca renombrada o famosa al principio de especialidad lo constituye la sentencia 964/2012

⁴⁷⁴Cfr. Art. 90 fracc. XV de la LPI. En este supuesto de manera clara se observa la confusión que existe en cuanto a la excepción al principio de especialidad que corresponde únicamente a la marca renombrada o famosa.

⁴⁷⁵Cfr. Art. 90 fracc. XV de la LPI, inciso a)

⁴⁷⁶Cfr. Art. 213, fracción VII de la LPI.

⁴⁷⁷Cfr. Art. 213, fracción IV.

⁴⁷⁸ Se presenta un extracto de la sentencia, el texto de la sentencia puede consultarse en:www.poderjudicial.es/stfls/.../Sentencia-Marca%20Aquabona-Coca%20Cola.pdf

dictada el 06/05/2013 por la Tercera Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid.

La citada controversia se presentó entre las marcas **AQUABONA** cuyo titular es Coca-Cola Company, registrada en la clase 32 para proteger agua mineral, y la marca **ACQUABONA**, cuyo titular es la empresa Riederte S.L., y la marca en cuestión está destinada a proteger instalación, montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, filtros, descalcificadores y equipos de ósmosis inversa.

El registro para la marca **ACQUABONA** lo concedió la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el 27 de febrero de 2008, sin considerar la oposición interpuesta por Coca-Cola, pues a consideración de la OEPM ambas marcas podían convivir en el mercado pues sus campos comerciales son lo suficientemente dispares como para excluir riesgo de confusión o asociación, y agrega que la marca **AQUABONA** no puede considerarse marca renombrada, pues el renombre es un plus a la notoriedad de las marcas que rompe con el principio de especialidad, al ser conocidas por el público en general, lo cual no fue demostrado a juicio de la OEPM.

En virtud de lo anterior, Coca-Cola Company, el 22 de diciembre de 2011, interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia, recurso contencioso administrativo en contra de dicha resolución, el cual quedó radicado en la Segunda Sala, desestimando el recurso, toda vez que la resolución impugnada otorga la concesión de la marca **ACQUABONA** para la instalación, montaje y mantenimiento de máquinas y aparatos para el tratamiento y purificación del agua, filtros, descalcificadores y equipos de ósmosis inversa; y denegándola para la instalación, montaje y mantenimiento de máquinas expendedoras, por lo que ambas marcas.

Coca-Cola Company apeló a ésta sentencia argumentando que la misma carecía de motivación sobre el razonamiento fáctico jurídico que conduce a la sala a la apreciación acerca de la falta de notoriedad de la marca **AQUABONA**, solicitando dicte sentencia anulando las resoluciones de la OEPM.

El 4 de octubre de 2012, se admite el recurso y queda radicado en la Tercera Sala del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, en donde se analizan las resoluciones tanto de la OEPM como la resolución del recurso contencioso administrativo interpuesto por Coca-Cola Company.

Respecto a lo anterior, se determinó que el Tribunal no valoró el material probatorio aportado con la demanda del que se deducía que el carácter notorio y renombrado de la marca **AQUABONA**, y que aunado a lo anterior, no se expresaron razonamientos suficientes respecto a la notoriedad y renombre de la marca; agregando que la marca **AQUABONA** era obstáculo para la inscripción de la marca **ACQUABONA**, dada la notoriedad de la primera, por lo que requería una protección específica ante el riesgo de confusión o asociación.

Por otra parte, el Tribunal consideró que existe similitud fonética y semántica entre ambas marcas, pues la “c” en **ACQUABONA** resulta casi imperceptible, hasta el punto que el consumidor puede pensar que tienen el mismo origen empresarial induciendo a la confusión.

Asimismo, el Tribunal estimó que la marca **AQUABONA** goza de notoriedad acreditada, reconociendo su reputación debido al extendido y generalizado conocimiento de la misma en el sector en el que opera y ha probado gran comercialización y patrocinio de eventos deportivos así como publicidad e inversión de un importante presupuesto en promoción lo que permite reconocerle el carácter notorio, por lo tanto concluye que debe evitarse la posibilidad de aprovechamiento indebido por parte de terceros de la reputación de **AQUABONA** a fin de no incurrir en una prohibición de la ley de marcas.

En virtud de lo anterior, se anularon las resoluciones impugnadas y se negó en definitiva el registro de la marca **ACQUABONA**.

CASO ORONA S. COOP. V.S. CITY LIFT S.A.⁴⁷⁹

Este caso resuelto en definitiva el 15 de febrero de 2017, tiene su origen en primera instancia con la demanda de Orona S. Coop. a CityLift S.A. ante el Juzgado de Marca Comunitaria número 1, en donde solicita se declare infracción el uso de la palabra “**ORONA**” la cual es una marca registrada de la cual es titular y es utilizada por la demandada como palabra clave o “*adwords*” en el buscador de Google.

Lo anterior bajo el argumento de que Orona S. Coop. es líder en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos; asimismo, es titular de una serie de marcas **ORONA** tanto comunitarias como nacionales en las clases 9, 37 y 39 que protegen ascensores, elevadores y servicios de mantenimiento de éstos.

En el caso de Citylift S.A. se dedica a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento a ascensores de diversas marcas y entre otros canales, oferta sus productos a través de Internet mediante la página www.mantenimientoascensores.net. Citylift contrató los servicios de Google utilizando palabras clave, entre otras, la palabra Orona, por lo que al buscar Orona en Google, aparece un anuncio patrocinado de Citylift.

En este orden de ideas, la actora argumentó que el uso de la marca **ORONA** es un acto de publicidad ilícita y en consecuencia de competencia desleal, solicitando se retire esa palabra como “*adword*”, retirando cualquier vínculo entre esta marca y los anuncios de la demandada. Sin embargo, se desestimó la demanda, con imposición de costas a la actora.

Orona S. Coop. apeló la sentencia y Citylift se opuso al recurso interpuesto, pero en esta segunda instancia, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, revocó la sentencia de la primera instancia, declarando que Citylift ha cometido un acto de competencia desleal consistente en la publicación de anuncios en Google usando la palabra **ORONA**, condenándolo a cesar dicha conducta.

⁴⁷⁹ <https://supremo.vlex.es/vid/669250969>

Como argumentos a dicha resolución se manifestó que la conducta de la empresa demandada consiste en utilizar la palabra **ORONA** que es al mismo tiempo marca registrada y denominación de la actora en el servicio de referenciación de Google, con la finalidad de que los internautas que la introduzcan encuentren el anuncio publicitario de Citylift, lo que constituye un acto de competencia desleal, tomando en consideración que Orona es líder en el mercado de diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, por lo que está debidamente probada su reputación industrial y comercial.

Asimismo en la sentencia de segunda instancia se mencionó que aún si el anuncio no pudiera generar confusión a un internauta debidamente informado, la conducta de Citylift supone aprovechamiento indebido de la reputación ajena pues se eligió la palabra **ORONA** porque condensa fama y la elección de esa palabra no fue casual, palabra que gracias a la inversión y esfuerzo de la actora, es conocida por la generalidad de los consumidores de ese mercado y la palabra se utiliza para acaparar interesados en ella, a su sitio.

Ante esta resolución Citylift presentó objeción ante el Tribunal Supremo, argumentando que un mismo hecho si ha sido enjuiciado bajo la legislación de marcas, y que están dentro de su ámbito de aplicación, no debe resolverse con fundamento en la Ley de Competencia Desleal.

A lo anterior, el Tribunal Supremo explica que entre la legislación de marcas y la de competencia desleal existe un principio de complementariedad relativa y la procedencia de aplicar ambas depende de comprobar la concurrencia de comportamientos que puedan considerarse como infracciones respecto a una o ambas legislaciones a la vez; y al resolver en definitiva deja sin valor y efecto alguno la sentencia dictada en segunda instancia, ratifica la de primera instancia por considerar que Citylift al usar la marca **ORONA** ofrece una alternativa a los servicios del competidor, sin diluir el signo ni dañar sus funciones, concluyendo que su competencia ha sido leal.

En la controversia que se planteó resulta evidente que el derecho no ha avanzado a la par de tecnología, en virtud de que en Internet surge la oportunidad para que terceros pueden aprovecharse de una marca renombrada o famosa a través del uso de “*adwords*” que no son visibles para los internautas, lo que puede generar que terceros se beneficien del prestigio y reputación con el que cuenta una marca de esta naturaleza.

En virtud de lo anterior, se considera lamentable la resolución en tercera instancia toda vez que infracciones en materia de Propiedad Industrial, sin duda alguna pueden constituir actos de competencia desleal.

II.1. DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Una vez que hemos analizado los conceptos y alcances de marca notoriamente conocida, y el de marca renombrada o famosa, es importante delimitar las características que las diferencian ya que es común que en la legislación, exista confusión al aplicar cada uno de estos términos, lo cual repercute al conferir una protección reforzada determinada.

En este orden de ideas, se puede afirmar que los elementos que diferencian entre sí, a la marca notoriamente conocida de la renombrada o famosa, se agrupan en tres rubros, que son los que constituyen en la justificación a la protección reforzada con la que cuentan, a diferencia de las marcas usuales. Dichos elementos son:

- Los componentes cuantitativos o cualitativos que caracterizan a cada una de ellas,
- El grado o nivel de conocimiento con el que cuenta la marca, ya sea entre el público o círculos comerciales en la que ésta es conocida,

- Por la excepción en que se constituyen a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas⁴⁸⁰, según sea el caso.

II.2.1. EN CUANTO A LOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS QUE LAS CARACTERIZAN.

En cuanto a los aspectos cualitativos o cuantitativos que caracterizan a este tipo de marcas, podemos mencionar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, es indudable, que los elementos que le confieren la protección ampliada a la que nos hemos referido, son más de índole cuantitativo que cualitativo⁴⁸¹, es decir, esta tutela encuentra su sustento en el hecho de que como consecuencia de la duración, intensidad o alcance geográfico en su uso, o bien por la promoción o publicidad de la misma, la marca es conocida por el público consumidor al cual va dirigida, así como por los círculos comerciales den los que se desenvuelve, pero sin considerar cuestiones cualitativas.

Sin embargo, en el caso de la marca renombrada o famosa⁴⁸², su aceptación y difusión, superan el aspecto cuantitativo, incidiendo también en lo cualitativo⁴⁸³, es decir, además de que sea necesario que cuente con un amplio conocimiento en todos los sectores (aspecto cuantitativo), este tipo de marca, cuenta como ya lo analizamos en el apartado anterior, con ciertas características que son las que son las que otorgan sustento a la protección reforzada a este tipo de marcas, tales como la información que transmite la marca renombrada, la elevada calidad del producto o servicio amparado por la misma, el

⁴⁸⁰Vid Apartado I.2.2.4.4.3 referente a las excepciones a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas

⁴⁸¹ Al respecto, González Bueno, C. (*Vid Marcas notorias y...*, *Op cit*, p. 43) menciona que al definir la notoriedad en el caso de la legislación española, se optó por un criterio esencialmente cuantitativo ya que lo relevante es que la marca es conocida por un sector pertinente del público, es decir, por un porcentaje importante de los usuarios y consumidores a los que va dirigido el producto o servicio en cuestión. Similar situación es la que sucede en México, en donde la LPI en su artículo 98-bis, define a la marca notoriamente conocida como aquella que es conocida por un sector determinado del público o círculos comerciales del país.

⁴⁸²Vid Apartado II.1, referente a la Marca Renombrada o Famosa.

⁴⁸³ Si bien hay un aspecto cuantitativo en el caso de la marca renombrada, que es el hecho de que ésta es conocida por la mayoría del público consumidor, es necesario mencionar que aunado a este aspecto, debe considerarse los elementos cualitativos que la caracterizan. Por lo que en el caso de la LPI, la definición que ésta establece respecto a la marca famosa es insuficiente, ya que únicamente hace referencia a que esta es conocida por la mayoría del público consumidor.

goodwill, preferencia con la que cuentan entre el público consumidor, e inclusive la identificación de su procedencia empresarial (aspecto cualitativo).⁴⁸⁴

En este sentido, a fin de determinar el carácter de renombrada o famosa, del que puede gozar una marca, es preciso acreditar los dos aspectos a los que nos hemos referido, el cuantitativo y el cualitativo, es decir, que el signo es conocido por la generalidad del público, y en el segundo, abarcará entre otros aspectos, el demostrar que la marca es portadora de los elementos a que nos hemos referido, tales como el elevado *goodwill* o prestigio basado en la alta calidad de los productos o servicios amparados por la misma, en la política publicitaria del titular, así como en la fuerza atractiva que *per sé* posee el signo.⁴⁸⁵

Sin embargo como hemos mencionado, la LPI al referirse a las marcas famosas o renombradas, no hace alusión a los elementos cualitativos a los que nos hemos referido, es más, al momento de citar los requisitos que deben cubrirse a efecto de que el IMPI emita la declaratoria correspondiente, sólo hace referencia a elementos de índole cualitativo, lo cual es bastante desafortunado, ya que la marca renombrada o famosa, recibe en cuanto al procedimiento de la declaratoria, el mismo tratamiento, en el entendido de que para éstas últimas el grado de conocimiento de la marca es a mayor escala.

De lo anteriormente expuesto, es evidente la imperiosa necesidad de incluir en la LPI, elementos cualitativos, más que cuantitativos a fin de declarar el renombre o fama de una marca, ya que a la fecha, únicamente los tribunales mexicanos han sostenido que debe concederse protección a la marca que goce de prestigio, incluso más allá del principio de especialidad, cuando un competidor intente aprovecharse de tal prestigio, o pudiese causar confusión en el público consumidor, protección que debe ser integral a fin de evitar que en

⁴⁸⁴Vid Baz, Miguel A. y De Elzaburu, (*La protección de las...*, *Op cit*, p. 123) quienes mencionan que la marca renombrada dentro de su extraordinaria capacidad informativa, incorpora especiales representaciones cualitativas que no hacen referencia tanto a una calidad concreta y medible sino a un contenido abstracto, y añaden que estas representaciones nacen de la concreta experiencia de los productos o servicios originarios, pero posteriormente el signo es capaz de condensarlas y abstraerlas.

⁴⁸⁵Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit* p. 405 y 409.

materia de infracciones se le dé a la marca renombrada el mismo tratamiento que recibiría una marca usual ante una procedimiento administrativo de esta naturaleza.

II.2.2. POR EL GRADO O NIVEL DE CONOCIMIENTO CON EL QUE CUENTA LA MARCA.

Es indudable que en el caso de la marca notoriamente conocida y en el de la marca famosa, el grado o nivel conocimiento que se tenga del signo distintivo⁴⁸⁶, es pieza clave a fin determinar ante cuál tipo de marca estamos. Es así como el conocimiento es el requisito *sine qua non* para que el IMPI estime o declare notoriamente conocida o famosa una marca. Lo anterior implica que tanto para la notoriedad como para el renombre o fama, el conocimiento de la marca es necesario considerar que esto no significa que todo lo conocido sea notorio, famoso o renombrado, ya que este conocimiento debe tener cierto grado o alcance, y además debe ser tal que implique al público como a los sectores comerciales en los que se desenvuelve la marca.⁴⁸⁷

Es así como a fin de diferenciar el grado o nivel de conocimiento entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa, podemos decir que en el caso de la primera, la notoriedad se encuentra ligada al conocimiento que de la misma existe en un sector determinado del público⁴⁸⁸ y círculos comerciales conocen a la marca se desenvuelve

⁴⁸⁶Vid Fernández-Nóvoa C. *Estudios sobre la...*, *Op cit*, p. 76, quien menciona que la marca renombrada y la notoria poseen una nota en común, que es el ser ampliamente conocidas por los círculos comerciales correspondientes, y agrega que en el caso de la marca renombrada tiene una característica, que es suscitar en los círculos interesados fundadas y razonables expectativas acerca de la calidad de los correspondientes productos o servicios ya que la marca renombrada es portadora de un elevado goodwill que se basa en la elevada calidad de los productos o servicios que ampara la marca, así como en la eficaz política publicitaria de su titular.

⁴⁸⁷ Miguel A. y De Elzaburu, *La protección de las...*, *Op cit*, pp. 63-65.

⁴⁸⁸ La *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas* aprobada por Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la OMPI (*Vid*<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>), establece que el sector pertinente, abarcará pero no se limitará a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique la marca, las personas que participen en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca y los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.

como consecuencia de sus actividades comerciales y de la promoción o publicidad de la misma⁴⁸⁹.

Ahora bien, en el caso de la marca renombrada o famosa, ésta es conocida por el público en general, entendido éste por la suma o la abstracción de todos los sectores del público, considerando en este conocimiento generalizado, no sólo a los consumidores habituales del tipo de bienes o servicios amparados por la marca renombrada o famosa, sino también a aquellos consumidores que no han adquirido el producto o servicio ni pensarán hacerlo en un futuro.⁴⁹⁰

En el caso de México, a efecto de que la marca sea considerada renombrada o famosa, la LPI establece que ésta debe ser conocida por la mayoría del público consumidor⁴⁹¹, por lo que más que mayoría lo que debería de considerarse es el conocimiento generalizado de la marca⁴⁹².

Asimismo, es importante considerar que la LPI en el caso de la marca renombrada o famosa, no establece que ésta deba ser conocida en los círculos comerciales en los cuales se desenvuelve, sin embargo para acreditar el renombre de la marca, sin embargo es un factor que deberá analizarse en conjunto con el conocimiento generalizado entre el público consumidor.⁴⁹³

⁴⁸⁹ La LPI en su artículo 98 Bis, establece que a efecto de la estimación o declaración por parte del IMPI, una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o círculos comerciales del país, conocen a la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, como consecuencia de la promoción o publicidad que se dé a la misma. No obstante lo anterior, y a fin de guardar homogeneidad con la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, considero que para que el IMPI estime o declare notoriamente conocida una marca, el conocimiento debe darse en el sector pertinente a que hace referencia la marca, y no sólo en el público consumidor, o círculos comerciales.

⁴⁹⁰ González Bueno, C., *Marcas notorias y....*, *Op cit*, p. 67.

⁴⁹¹ *Cfr.* Art. 98 bis de la LPI.

⁴⁹² Respecto al conocimiento de la marca por el público consumidor, comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (*VidLas Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 214), quien señala que el conocimiento de una marca por la mayoría del público consumidor, como lo establece la LPI, implica acreditar que más del cincuenta por ciento de los consumidores conocen la marca, en tanto que acreditar el conocimiento de la marca por la generalidad del público se refiere a que ésta es conocida por diversos sectores del mercado.

⁴⁹³ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 215.

De lo anterior se concluye que a pesar de que tanto la marca notoriamente conocida como la renombrada o famosa, comparten en común un grado o nivel de conocimiento del que gozan entre el público y círculos comerciales en los cuales se desenvuelven, es vital que éstas sean reconocidas como dos clases o tipos de marca, entre las cuales deben estar claramente definidas sus diferencias a fin de que en la legislación se encuentren mejor reguladas.

II.2.3. POR LA EXCEPCIÓN EN QUE SE CONSTITUYEN A LOS PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS.

En cuanto la diferencia entre la marca notoriamente conocida, y la renombrada o famosa, en el sentido de la excepción en que se constituyen ya sea respecto al principio de territorialidad y especialidad de las marcas⁴⁹⁴, como ya hemos mencionado, en el caso de la marca notoriamente conocida, ésta se constituye en excepción al principio de territorialidad, mientras que la marca renombrada o famosa, excepciona a los principios de territorialidad y especialidad.

En el caso de la primera, ésta protección reforzada encuentra su origen en el CUP, al establecer la protección a las marcas notoriamente conocidas, mediante la prohibición a terceros, en cuanto a su registro, reproducción o uso, para productos idénticos o similares, cuando esta situación sea susceptible de crear confusión en el público consumidor⁴⁹⁵.

En otras palabras, esta prohibición, faculta al titular de la marca notoriamente conocida a oponerse a la solicitud de registro por parte de un tercero, o bien para anular un registro posterior de una marca idéntica o similar en grado de confusión, para productos o servicios idénticos o similares⁴⁹⁶, con independencia de que la marca notoria se encuentre o no registrada o en uso⁴⁹⁷, situación que retoma ADPIC⁴⁹⁸. En el ámbito nacional

⁴⁹⁴ Vidapartado 1.2.2.4.4.3. Excepciones a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas.

⁴⁹⁵ Cfr. Art. 6 bis del CUP.

⁴⁹⁶ Cfr. Art. 90, fracc. XV de la LPI.

⁴⁹⁷ Respecto que no debe ser requisito de que la marca se encuentre registrada (*Vid Magaña Rufino, J.M., Las protección de las Marcas..., Op cit, p. 61*), quien dice que su protección, de acuerdo al principio de territorialidad, se circunscribe al territorio en el cual se aplica la ley que rige para el registro. Sin embargo con el objeto de salvaguardar una correcta y leal competencia entre los comerciantes y prestadores de servicios que concurren en el mercado, en que se desenvuelve la marca registrada, se deben salvaguardar las marcas

corresponde al IMPI prohibir el registro de una marca que se estime notoriamente conocida, ya sea en el territorio nacional o en otro país miembro de la Unión de París, cuando aplique a productos o servicios iguales o similares.

La excepción al principio de territorialidad del que goza la marca notoriamente conocida, en la normativa nacional, concibe de manera errónea el alcance que debe tener la protección ampliada que se da a este tipo de marca, al establecer la prohibición de registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier producto o servicio⁴⁹⁹.

De la lectura de este precepto de la LPI⁵⁰⁰, es indudable la confusión del legislador, al conferirle a este tipo de marcas, la protección que corresponde a la marca renombrada o famosa, por lo que valdría la pena considerar reformar este artículo, tomando en consideración que se contrapone con lo establecido en el CUP⁵⁰¹.

Sin embargo, puede darse el caso en que una marca notoriamente conocida rompa tanto con el principio de territorialidad como con el principio de especialidad de las marcas, y este supuesto se configura cuando este tipo de marca llega a ser conocida en sectores

notorias, a efecto de que incluso sin ser marcas registradas, por el grado de conocimiento en el público consumidor al cual se dirigen, puedan estar protegidas. Esta protección se considera como una excepción al principio de territorialidad de las marcas.

⁴⁹⁸Cfr. Art. 16, numeral 2 del ADPIC.

⁴⁹⁹Cfr. Art. 90, fracc. XV de la LPI, en el cuál además establece como requisito para que proceda este impedimento, el hecho de que la marca cuyo registro se solicita, pueda: crear confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; causar desprestigio de la marca notoriamente conocida; diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

⁵⁰⁰Cfr. Art. 90, fracc. XV de la LPI.

⁵⁰¹ Tomando en consideración el principio de jerarquía normativa, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ley suprema, y es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. *Vid:* Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99, p. 46.

diversos a aquél al que dirige principalmente su oferta, con lo cual la marca notoria es protegida en esos sectores, tutelando de esta manera tanto al titular de la misma como al público consumidor.

Ahora bien, en el caso de las marcas renombradas o famosas, por el grado o nivel de conocimiento con el que cuentan en todos los sectores, como ya se ha mencionado, éstas se constituyen en excepción a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas, lo cual implica que quedan protegidas más allá de su territorio de origen y ningún tercero podrá registrarlas ni usarlas para ningún producto o servicio, tal y como lo establece el ADPIC.

En concordancia con lo anterior, la LPI, establece en el caso de las marcas famosas que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa⁵⁰², lo cual significa que este tipo de marcas no podrán ser registradas para ningún producto o servicio⁵⁰³.

Lo anterior, incide de manera directa en el *ius prohibendi*, ya que frente al principio de especialidad aplicable al caso que se dé entre una marca renombrada o famosa y otro que pretenda el registro con posterioridad, el titular de la primera, puede oponerse de manera válida y eficaz contra la segunda, aún y cuando se trate de productos o servicios que no sean similares⁵⁰⁴; y en caso de que el segundo registro sea otorgado por el IMPI, el titular de la marca renombrada o famosa podrá solicitar la nulidad del registro otorgado, por contravenir las disposiciones de la LPI⁵⁰⁵.

⁵⁰² De igual forma para la declaratoria se requiere la inscripción de la marca ante el IMPI, lo cual se considera, contraviene lo establecido en el CUP y ADPIC, por lo que de igual manera se reitera la modificación antes propuesta.

⁵⁰³ Vid Art. 90 fracc. XV bis de la LPI. Es en este artículo donde se advierte la confusión conceptual que existe entre la marca notoriamente conocida y la renombrada o famosa, ya que en ambos casos, la LPI, las instaura como excepción al principio de especialidad de las marcas.

⁵⁰⁴ Vid Baz, Miguel A. y De Elzaburu, *La protección de las...*, *Op cit*, pp. 67-69.

⁵⁰⁵ Cfr. Art. 151, fracc. I de la LPI.

Si bien es clara la tutela que existe en el supuesto de que un tercero pretenda registrar una marca igual o similar a una marca renombrada, no sucede lo mismo ante el uso que un tercero haga de denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión a una marca renombrada o famosa, en virtud de que en el caso de los supuestos de infracción en materia de propiedad industrial, la LPI es omisa al incluir a las marcas renombradas o famosas, pero sí considera como infracción al uso por un tercero de marcas notoriamente conocidas⁵⁰⁶. Lo anterior sin duda alguna, hace patente la necesidad de reformar el artículo 213 de la LPI, a fin de que en las causales de infracción administrativa, se conceda la tutela que ameritan las marcas renombradas o famosas.

II.2. DEL REGISTRO ANTE EL IMPI DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

La protección de la que deben gozar las marcas renombradas o famosas, debe concederse sin que medie la necesidad de registro alguno, ya que como lo hemos mencionado con anterioridad, el hecho de que una marca sea renombrada o famosa, es una situación de facto, completamente independiente al hecho de que ésta se encuentre registrada o no.

En este orden de ideas, resulta desafortunado que la LPI establezca como requisito que a fin de contar con la Declaratoria de Renombre o Fama, la marca en cuestión deba de estar encontrada registrada⁵⁰⁷ ante el IMPI⁵⁰⁸, lo cual no sucede en el caso de que el mismo Instituto estime a una marca como renombrada o famosa⁵⁰⁹.

Al establecerse la necesidad de registro como condición para la Declaratoria, este principio es totalmente cuestionable. De hecho es necesario recordar que la mayor parte de las veces, es precisamente cuando una marca notoria pretende recuperar derechos en un país, cuando recurre a invocar tal condición para nulificar cualquier registro ilegítimo, si

⁵⁰⁶ Cfr. Art. 213, fracc. VII de la LPI.

⁵⁰⁷ Dicho registro debe ser para los productos o servicios en los cuales la marca originó su notoriedad o fama. Cfr. Art. 98 bis 1, tercer párrafo.

⁵⁰⁸ Vid Art. 98 bis 1, tercer párrafo, y 90 fracc. XV bis de la LPI.

⁵⁰⁹ Vid Apartado II.4.2. referente a la estimación de renombre o fama por parte del IMPI.

dicha condición de registro es definida como previa, es evidente que el sistema de marcas incurre en una contradicción.⁵¹⁰

Tomando en consideración lo anterior, podemos encontrarnos ante dos supuestos que son el caso de la marca renombrada o famosa que sí se encuentra registrada ante el IMPI, en contraposición de aquella que no lo está, lo cual nos coloca ante un sistema de protección diferenciada para este tipo de marcas.

En el primer caso, es decir, aquellas marcas que no se encuentren registradas o declaradas por parte del IMPI, la protección o tutela que les confiere la LPI, se limita única y exclusivamente a prohibir que éstas sean registradas por un tercero⁵¹¹, sin embargo esta protección resulta a todas luces insuficiente, ya que en el caso de que la marca no se encuentre registrada, su titular estará en un total estado de indefensión contra un tercero que sin autorización, use la marca renombrada o famosa, por lo que el titular necesariamente deberá contar con el registro de su marca a fin de impedir dicha situación⁵¹².

En el caso de las marcas renombradas o famosas que se encuentran registradas, encuentran protección en el supuesto de que un tercero pretenda registrarlas, pero aunado a lo anterior, al estar registradas, contarán con la misma protección que la LPI confiere a las marcas usuales. Es así como el titular de la marca renombrada o famosa, podrá impedir el uso que haga un tercero, para cualquier clase de productos o servicios, cuando: pueda causar confusión, error o engaño en el público consumidor, es decir, que provoque que éste infundadamente crea que existe una relación o asociación entre el titular de la marca registrada renombrada y un tercero; si tal uso induce al público a pensar que existe una licencia o autorización concedida por el titular de la marca renombrada; y, si tal uso causa error o engaño a la marca renombrada o a su titular.⁵¹³

⁵¹⁰ Jalife Daher, Mauricio, *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera edición, México, 2014, p. 395.

⁵¹¹ *Cfr.* Art. 98 bis 1, segundo párrafo de la LPI.

⁵¹² Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 216.

⁵¹³ *Cfr.* 213, fracc. IX de la LPI.

II.3. MEDIOS PARA ACREDITAR LA FAMA DE UNA MARCA EN MÉXICO.

De conformidad con la LPI, son dos las vías a través de las cuales una marca puede adquirir el carácter de renombrada o famosa, una de ellas es la Declaratoria,⁵¹⁴ y la segunda es la Estimación, por parte del IMPI⁵¹⁵.

II.4.1. DECLARATORIA DE FAMA DE LA MARCA.

La LPI contempla un procedimiento administrativo mediante el cual, el IMPI como autoridad competente en la materia, reconoce de manera oficial el carácter de renombre o famosa, que pueda tener una marca⁵¹⁶. Dicho reconocimiento lo hace el Instituto a través de una Declaratoria de Fama, que no es otra cosa más que un acto administrativo mediante el cual el IMPI declara, con base en los elementos de prueba ofrecidos, que en el momento de su emisión, existen condiciones para considerar que una marca tiene el carácter de famosa⁵¹⁷.

Como requisitos para iniciar este procedimiento, la LPI, como ya lo hemos mencionado, exige que la marca respecto de la cual se pretende obtener la declaratoria, se encuentre registrada ante el IMPI⁵¹⁸, aunado a lo anterior, la solicitud de declaratoria deberá constar por escrito, en el cual se deberá indicar al menos el nombre nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y en su caso del apoderado, cuál es la marca respecto de la cual se solicita la declaratoria, así como su registro correspondiente, se deberá hacer mención de los elementos de prueba que se adjuntan a la solicitud, así como el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.⁵¹⁹

⁵¹⁴Cfr. Arts. 98 bis y ss. LPI.

⁵¹⁵Cfr. Art. 98 bis, primer párrafo, de la LPI.

⁵¹⁶Cfr. Art. 98 bis, primer párrafo, de la LPI.

⁵¹⁷Cfr. Art. 98 bis 1, primer párrafo de la LPI.

⁵¹⁸Cfr. Art. 98 bis 1, tercer párrafo, de la LPI.

⁵¹⁹Cfr. 98 Bis 4. En este artículo se menciona que a este procedimiento le serán aplicables las formalidades que la LPI y su Reglamento, establecen para la presentación de solicitudes y promociones ante el IMPI, por lo que deberá tomarse en cuenta lo que establecen los artículos 179-183 de la LPI, y 69 del Reglamento.

Tomando en consideración que a este procedimiento deberá seguir las formalidades que la LPI y su Reglamento, establecen para la presentación de solicitudes y promociones ante el IMPI, es importante mencionar que como medio probatorio no serán admisibles las pruebas de carácter testimonial y confesional, así como las que sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres.⁵²⁰

Asimismo para el caso de la Declaratoria de Notoriedad o Fama, la LPI establece medios de prueba muy específicos, los cuales podemos clasificar en cinco grupos: 1) aquellos que se basan en encuestas, estudios de mercado, o cualquier otro medio permitido por la ley; 2) aquellos referentes al uso de la marca, ya sea en México o en el extranjero; 3) el referente a promoción, publicidad y comercialización de la marca; 4) aquellos que versen sobre los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero, así como las licencias o franquicias otorgadas; y finalmente, 5) El valor de económico que representa la marca.

En el **primer grupo**, es decir, aquél cuya información se basa en encuestas, estudios de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley, deberá adjuntarse a la solicitud de Declaratoria, dichos estudios o encuestas en los que conste el sector del público integrado por los consumidores reales y potenciales que identifiquen a la marca con los productos o servicios relacionados con la marca⁵²¹; otros sectores del público, diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen a la marca con los productos o servicios de la misma⁵²², los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios que identifiquen a la marca con los productos o servicios que ésta ampara⁵²³.

⁵²⁰Cfr. Art. 192 de la LPI.

⁵²¹Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. I de la LPI.

⁵²²Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. II de la LPI.

⁵²³Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. III de la LPI.

En el **segundo grupo**, es decir, aquél referente al uso de la marca ya sea en México o en el extranjero, el solicitante, deberá acreditar: la fecha de primer uso de la marca⁵²⁴, su tiempo de uso continuo⁵²⁵, así como así como la zona geográfica de influencia efectiva⁵²⁶.

Respecto al **tercer grupo**, relacionado con la promoción, publicidad y comercialización de la marca en México o en el extranjero, el solicitante deberá acreditar: los canales de comercialización de la marca⁵²⁷; los medios de difusión de la marca⁵²⁸; su tiempo de publicidad efectiva⁵²⁹; la inversión realizada durante los últimos tres años en promoción y publicidad⁵³⁰; el volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de servicios amparados por la marca, durante los últimos tres años⁵³¹; el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado⁵³².

En el **cuarto grupo** podemos identificar, la siguiente información que deberá presentarse y acreditarse: los registros de la marca en México, y en su caso en el extranjero⁵³³, y en su caso, las licencias y franquicias que hayan sido otorgadas⁵³⁴.

Finalmente, el **quinto grupo** lo constituye, el valor económico que representa la marca en el capital contable de la compañía de su titular, o en su caso, conforme al avalúo que de la misma se realice⁵³⁵.

Una vez recibida la solicitud, así como los anexos a que nos hemos referido, el IMPI analizará los elementos de prueba aportados y en caso de que se requieran aclaraciones o adiciones, respecto a la misma, girará un oficio al solicitante en el que requerirá dicha

⁵²⁴ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. IV de la LPI.

⁵²⁵ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. V de la LPI.

⁵²⁶ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. X de la LPI.

⁵²⁷ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. VI de la LPI.

⁵²⁸ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. VII de la LPI.

⁵²⁹ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. VIII de la LPI.

⁵³⁰ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. IX de la LPI.

⁵³¹ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. XI de la LPI.

⁵³² Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. XV de la LPI.

⁵³³ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. XIII de la LPI.

⁵³⁴ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. XIV de la LPI.

⁵³⁵ Cfr. Art. 98 bis 2, fracc. XII de la LPI.

información, otorgando un plazo de cuatro meses para su respuesta, y en caso de que no se dé respuesta, la solicitud será desechada por el Instituto⁵³⁶.

Si a juicio del IMPI se cumplen con todos los requisitos, éste emitirá la declaratoria, la cual tendrá una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su expedición, siendo posible renovarla. Sin embargo, en cada renovación el solicitante deberá presentar los elementos de prueba antes mencionados, a fin de comprobar que las condiciones que motivaron que el IMPI expidiera la Declaratoria subsisten⁵³⁷.

Finalmente la LPI, menciona que una vez otorgada la Declaratoria, ésta deberá publicarse en la Gaceta del IMPI⁵³⁸, y agrega las causales de nulidad de las mismas, que son similares a las previstas para el caso de registro de marcas usuales. Tales causales son: cuando se haya otorgado en contravención a lo dispuesto por la Ley, cuando el solicitante aporte pruebas falsas, por una incorrecta valoración de las pruebas⁵³⁹, y cuando se hubiera otorgado a quien no tenía derecho⁵⁴⁰.

Aunado a lo anterior, la misma LPI agrega que cuando el registro que sirva de base para emitir la Declaratoria se nulifique, caduque o se cancele, ésta perderá su valor probatorio.⁵⁴¹

Respecto al procedimiento antes citado, es importante mencionar que el hecho de que se solicite que la marca se encuentre registrada, contraviene, como ya lo hemos mencionado, las disposiciones del CUP⁵⁴², el cual en el caso de las marcas notoriamente conocidas, les concede protección con independencia de que éstas se encuentren registradas

⁵³⁶ Cfr. Art. 98 bis 6 de la LPI.

⁵³⁷ Cfr. Arts. 98 bis 3 y 98 bis 1 de la LPI.

⁵³⁸ Cfr. Art. 98 bis 7 de la LPI.

⁵³⁹ Respecto a las causales de nulidad de la declaratoria de notoriedad o fama comparto la opinión de Magaña Rufino, J.M. (*Vid Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, pp. 225), en el sentido de que pueda anularse una Declaratoria por una incorrecta valoración de las pruebas ofrecidas por el solicitante, ya que no otorga seguridad jurídica al titular de la marca, al conceder al IMPI la facultad de estudiar o analizar las pruebas que ya había valorado.

⁵⁴⁰ Cfr. Art. 98 bis 8 de la LPI.

⁵⁴¹ *Ibid.*

⁵⁴² *Vid.* Art. 6 bis del CUP.

o no. Por lo que tomando en consideración la jerarquía normativa a que nos hemos referido, una ley federal no debe contravenir, lo pactado por México en un tratado internacional.

Por otra parte, se advierte una seria contradicción en el mismo procedimiento que marca la LPI, el cual por una parte menciona que otorga protección a las marcas famosas, independientemente de que se encuentren registradas o no, contra el registro que pretenda hacer un tercero⁵⁴³, sin embargo, también menciona que una vez durante la vigencia de la Declaratoria se deberá aplicar dicho impedimento⁵⁴⁴. Lo anterior resulta contradictorio, ya que el impedimento a que hace referencia el artículo 90, fracciones XV y XV bis de la LPI, subsisten con independencia de que la marca se encuentre registrada o no, así como con independencia de que cuente o no con Declaratoria.

II.4.2. ESTIMACIÓN DE RENOMBRE O FAMA.

A diferencia de lo señalado en el apartado anterior, para el caso de la Declaratoria, en el caso de que el IMPI estime que una marca ha alcanzado el carácter de renombrada o famosa, estamos ante un supuesto en el cual el titular de la marca no interviene, sino que es iniciativa del Instituto darle a la marca en cuestión, esa connotación.

Desafortunadamente, el ejercicio de esta facultad discrecional por parte del IMPI puede representar serios problemas al no contar con un marco normativo lo suficientemente sólido que justifique el acto administrativo que en su caso emita, ya que si bien la LPI hace mención a que el Instituto cuenta con esta facultad, no menciona el procedimiento que respalde el cómo ejercerá dicha atribución.

A primer golpe de vista, resulta evidente que el IMPI necesita acreditar el grado o nivel de conocimiento que se tenga de la marca, a fin de determinar si se trata de una marca notoriamente conocida o renombrada, así como el uso de la marca, ya sea en México o en el extranjero, la promoción, publicidad y comercialización de la marca, los registros con

⁵⁴³Cfr. Art. 98 bis 1, segundo párrafo de la LPI.

⁵⁴⁴Cfr. Art. 98 bis 3, primer párrafo de la LPI.

los que cuente la marca en México y en su caso en el extranjero, así como las licencias o franquicias otorgadas; y el valor económico que representa la marca, a fin de motivar la estimación por parte del Instituto.

En este supuesto, el principal problema de la facultad de estimación por parte del Instituto es la falta de motivación, ya que éste no cuenta con elementos para acreditar el conocimiento generalizado de la marca, y en consecuencia la fama de la que goza, lo cual al ser elementos inherentes al titular de la marca, se considera que la facultad de estimación debe desaparecer.

CAPÍTULO III PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS RENOMBRADAS

III.1. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL⁵⁴⁵.

III.1.1. ASPECTOS GENERALES.

El CUP⁵⁴⁶ constituye, sin duda alguna, el *corpus* técnicamente más depurado de normas supranacionales en el ámbito de la propiedad industrial. El mismo representa el primer gran Acuerdo internacional de carácter multilateral, mediante el que se trataron de solventar los problemas derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de Propiedad Industrial⁵⁴⁷.

De tal suerte, las disposiciones CUP, conciben a la propiedad industrial en su acepción más amplia a fin de que no exista contraposición entre éste y las legislaciones de cada país miembro. Establece principios generales⁵⁴⁸ que deberán tomarse en cuenta al regular diversas figuras de propiedad Industrial⁵⁴⁹, lo anterior a fin de que en las legislaciones de los miembros de la Unión de París⁵⁵⁰, se contemplen dichos principios.

⁵⁴⁵ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

⁵⁴⁶ El CUP no ha permanecido estático, sino que desde su aprobación, ha tenido varias revisiones: en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 de julio de 1911; en la Haya, el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Lisboa, el 11 de octubre de 1958, y finalmente en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

México se adhirió al CUP el 7 de septiembre de 1903, así como a todas sus revisiones, siendo la última el Acta de Estocolmo. Vid http://www.wipo.int/treaties/es/remarks.jsp?cnty_id=275C

⁵⁴⁷ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 51.

⁵⁴⁸ Una de las clasificaciones de las disposiciones del CUP, establece que el Convenio de París contiene dos clases de disposiciones, por una parte, principios de asimilación de extranjeros con los nacionales, que se traducen por el respeto de los derechos adquiridos, y por otra parte, principios que exaltan un derecho común internacional, de un derecho unionista de origen contractual que abre por el mismo, el ejercicio de facultades determinadas en el derecho interno. (Vid Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 590-591)

⁵⁴⁹ A pesar de que el CUP regula diversas figuras de Propiedad Industrial, tales como las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal, para fines del presente estudio, únicamente nos abocaremos a lo que el CUP establece para las marcas y a la competencia desleal relacionada con éstas.

⁵⁵⁰ Se entiende por Unión de París, a los países en los cuales aplica el Convenio. Vid http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2

En este orden de ideas, uno de los principios que prevé el CUP, es el Principio del Trato Nacional, en virtud del cual cada Estado contratante, debe otorgar a los nacionales de los demás Estados de la Unión de París, los mismos derechos y protección que las leyes respectivas concedan a sus nacionales⁵⁵¹, y amplía esta protección a aquellos nacionales que sin formar parte de la Unión, estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales en el territorio de alguno de los países de la Unión⁵⁵².

Asimismo el CUP establece principios de armonización del derecho de la propiedad industrial, tal es el caso del Principio de Prioridad⁵⁵³, al que nos hemos referido en apartados anteriores y que se refiere al derecho de quien hubiere depositado una solicitud de registro de marca en alguno de los países de la Unión, de gozar para efectuar su depósito en otro país, de un derecho de prioridad que será de seis meses⁵⁵⁴. Bajo este principio será considerada la fecha de la primera solicitud como fecha de depósito.

A su vez, el Principio de Independencia, es aquél según el cual el registro de una marca en un país de la Unión es independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros países, incluido el país de origen, es decir, no existe vinculación jurídica alguna entre dichos registros.⁵⁵⁵

Respecto a la aplicación directa de las normas del CUP, es decir, si un ciudadano de un Estado miembro de la Unión puede pedir la aplicación de las mismas ante los tribunales y órganos administrativos de los restantes países de la Unión, se considera que al ser el Convenio, un tratado internacional firmado por México⁵⁵⁶, su aplicación es obligatoria, por

⁵⁵¹ *Cfr.* Art. 2 del CUP.

⁵⁵² *Cfr.* Art. 3 del CUP.

⁵⁵³ *Vid* apartado I.2.2.4.2, referente al Sistema de Protección de las Marcas.

⁵⁵⁴ El plazo empezará a correr a partir del día siguiente de la fecha de depósito, y si el último día del plazo antes señalado, es legalmente feriado, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable siguiente; y que los países de la Unión podrán exigir a quien haga la declaración de prioridad, copia de la solicitud depositada anteriormente, *Cfr.* Art. 4 del CUP.

⁵⁵⁵ Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 596.

⁵⁵⁶ Si bien existía el criterio de que la CPEUM y los tratados internacionales, contaban con la misma jerarquía normativa, con fecha 28 de octubre de 1999, la SCJN, sienta jurisprudencia la resolver de manera unánime que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano de la Constitución Federal. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99, p. 46.

lo que sus disposiciones son de carácter auto-ejecutivo, es decir, que tanto los particulares pueden invocar de manera directa su aplicación, así como las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de aplicar sus disposiciones de manera directa independientemente de la legislación nacional.⁵⁵⁷

III.1.2. PROTECCIÓN A LA MARCA RENOMBRADA EN EL CUP.

En las disposiciones del CUP, respecto a la protección que éste confiere a las marcas por su grado o nivel de conocimiento únicamente encontramos la figura de la marca notoriamente conocida, sin hacer mención o referencia alguna al caso de las marcas renombradas o famosas.

Sin embargo, existió el intento de incluir a las marcas renombradas en el CUP. En efecto, en la revisión de la Conferencia de Lisboa⁵⁵⁸, existía una propuesta tendente a proteger a las marcas de alto renombre por medio de normas del derecho de la competencia desleal, tras varios debates, el Comité de Redacción de la Conferencia, propuso que se incorporara un artículo 10 ter encaminado a proteger a las marcas de más alto renombre más allá de la regla de especialidad, sin embargo esta propuesta no prosperó.⁵⁵⁹

En este sentido, el CUP al regular a las marcas notoriamente conocidas, establece como compromiso de los países de la Unión, ya sea de oficio o a petición del interesado, a rehusar o invalidar el registro, así como a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con otra marca considerada notoriamente conocida, y que sea utilizada para los mismos o similares productos o servicios⁵⁶⁰.

De tal suerte, los países miembros de la Unión de París en virtud de lo establecido por el artículo 6 bis, adquieren el compromiso de negar el registro de una marca igual o

⁵⁵⁷ Nava Negrete, J. en *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 590.

⁵⁵⁸ Cfr. http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287778

⁵⁵⁹ Vid Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 398

⁵⁶⁰ Cfr. Art. 6, 1) del CUP.

semejante a una marca notoriamente conocida; nulificar el registro que indebidamente se otorgue respecto a una marca notoria, y prohibir el uso indebido de la marca notoria.⁵⁶¹

De la lectura de la anterior disposición, la protección que se confiere a las marcas notoriamente conocidas, resulta a todas luces insuficiente para el caso de las marcas renombradas o famosas, siendo el principal motivo que éste tipo de marcas, al ser conocidas por la generalidad, van más allá de la regla de especialidad.

Acorde a lo anterior, la única protección que existe para las marcas renombradas o famosas, son las disposiciones referentes a la competencia desleal previstas en el CUP, bajo las cuales los países miembros de la Unión de París se comprometen a asegurar a sus nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, considerándose por tal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, para lo cual se debe prohibir cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio, las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público al error respecto a la naturaleza, el modo de fabricación, las características o la cantidad de los productos.⁵⁶²

III.2. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)⁵⁶³.

III.2.1. ASPECTOS GENERALES.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)⁵⁶⁴, también conocido por sus siglas en inglés

⁵⁶¹ Rangel Ortiz, H. *Las marcas notoriamente conocidas...*, *Op cit* p. 338, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, *Vid*<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/2165/2032>

⁵⁶² *Cfr.* Art. 10 bis del CUP.

⁵⁶³ *Vid*https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

⁵⁶⁴ En las negociaciones del ADPIC la primera discusión, obvia, que surgió en el marco de las negociaciones de los ADPIC fue el rol de OMPI. Los países considerados no desarrollados propugnaron por el

TRIP's, es el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC) del 15 de abril de 1994⁵⁶⁵, que entró en vigor el 1º de enero de 1995⁵⁶⁶. De tal suerte, el ADPIC es vinculante para cada miembro de la OMC desde la fecha en que se adhieran al Acuerdo⁵⁶⁷.

Tomando en consideración lo anterior, la denominación del ADPIC es equívoca, ya que en modo alguno constituye un convenio autónomo e independiente en el plano internacional, ya que sólo constituye un anexo del Acuerdo por el que se crea OMC, por lo que ningún Estado puede ratificar de manera independiente el ADPIC, debido a que su ratificación es automática al momento de la adhesión de un país a la OMC.⁵⁶⁸

Una característica del ADPIC, es que a diferencia de otros convenios en materia de propiedad intelectual, éste no permite reservas sin el consentimiento de los demás miembros⁵⁶⁹. Lo anterior implica que cada miembro dispone de un auténtico derecho de veto mediante la denegación de su consentimiento, con lo cual se pretende garantizar un nivel mínimo de protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, que resulta imprescindible en las presentes circunstancias de globalización de la economía.⁵⁷⁰

En cuanto a sus disposiciones, vale la pena mencionar que el espíritu pragmático del ADPIC, más que tutelar derechos de propiedad intelectual, condiciona en buena medida la

mantenimiento de OMPI como organización especializada y encargada de la elaboración de las normas sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, pero los países desarrollados plantearon la tesis contraria en el sentido que ciertos aspectos de los derechos de propiedad intelectual deberían ser discutidos en el seno del GATT. Vid Abarza, J. y Katz, J., *Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC*, Naciones Unidas, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Red de Reestructuración y Competitividad, Chile, 2002, p. 13
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4504/S01121080_es.pdf?sequence=1).

⁵⁶⁵Vid <https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/04-wto.pdf>

⁵⁶⁶México es Miembro de la OMC desde el 1º de enero de 1995 y miembro del GATT desde el 24 de agosto de 1986. Vid https://www.wto.org/spanish/thewto/s/countries/s/mexico_s.htm

⁵⁶⁷Cfr. Art. II.2 del Acuerdo OMC, que establece que los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Multilaterales") forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros.

⁵⁶⁸ Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, Op cit, p. 9.

⁵⁶⁹Cfr. Art. 72 del ADPIC.

⁵⁷⁰Gómez Segade, José A. El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual, Id. vLex: VLEX-262496, <http://vlex.com/vid/acuerdo-adpic-marco-industrial-intelectual-262496>, p. 13.

actuación de sus miembros a contemplar principios básicos de protección a estos derechos en el momento de articular sus legislaciones en la materia⁵⁷¹.

De tal suerte, el ADPIC, establece la obligación de que sus miembros, apliquen las disposiciones del mismo, con la posibilidad de prever una protección más amplia a la exigida por el Acuerdo, siempre y cuando no infrinja las disposiciones del mismo, y agrega que cada miembro podrá establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del ADPIC, en el marco de su propio sistema jurídico⁵⁷².

Por otra parte al igual que el CUP, el ADPIC establece ciertos principios básicos que adoptan los países miembros de la OMC, entre los que se encuentran, el principio de protección mínima, en virtud del cual se parte de la base de la protección a los derechos de propiedad intelectual a que alude el ADPIC, y otorga a los países la libertad de otorgar una protección más amplia a la otorgada por el Acuerdo, con la única limitante de no infringir sus disposiciones.⁵⁷³

El principio del trato nacional, establece la obligación de los países miembro de otorgar a los nacionales de otros Estados miembro, el mismo trato que otorga a sus propios nacionales en relación con la protección a la propiedad intelectual, y el mismo Acuerdo, establece que la protección, comprende los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, observancia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.⁵⁷⁴

El principio de trato de la nación más favorecida, resalta por su importancia, al establecer que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de los demás miembros.⁵⁷⁵

⁵⁷¹Botana Agra, M. Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP's) sobre los derechos de propiedad intelectual, Id. vLex: VLEX-262498, <http://vlex.com/vid/normas-sustantivas-adpic-trip-intelectual-262498>, p. 3.

⁵⁷²Cfr. Art. 1.1 del ADPIC.

⁵⁷³Gómez Segade, José A. *El acuerdo...*, *Op cit*, p. 20.

⁵⁷⁴Cfr. Art. 3 del ADPIC.

⁵⁷⁵Cfr. Art. 4 del ADPIC, el cual establece que quedan exentos de este principio, entre otros, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que deriven de acuerdos internacionales sobre

En cuanto al principio de transparencia, establece que los miembros de la OMC, deberán publicar o poner a disposición del público, todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general en relación con los derechos de propiedad intelectual, publicación que deberá hacerse en un idioma del país, y de forma que la información pueda llegar a conocimiento de los gobiernos de otros miembros y titulares de derechos de propiedad intelectual.⁵⁷⁶

A su vez el principio de cooperación internacional implica que con la finalidad de facilitar la aplicación del ADPIC, los países desarrollados miembros, prestarán previa petición y en los términos y condiciones acordadas, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo que también sean miembros de la OMC, incluye entre otros aspectos, asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.⁵⁷⁷

Finalmente en cuanto a la naturaleza jurídica de las disposiciones del ADPIC, comparto la opinión de Gómez Segade, en el sentido de que éstas carecen de un carácter auto-ejecutivo, en virtud de que las mismas imponen obligaciones directamente a los países miembros de la OMC que son a quienes aplicarán dichas disposiciones, aunado a que el mismo deriva del Acuerdo mediante el cual se crea la OMC.⁵⁷⁸

asistencia judicial p sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual.

⁵⁷⁶ Cfr. Art. 63.1 del ADPIC.

⁵⁷⁷ Cfr. Art. 67 del ADPIC.

⁵⁷⁸ Gómez Segade, José A. *El acuerdo...*, *Op cit*, p. 15. El no considerar que las normas del ADPIC tengan carácter auto-ejecutivo, ya que el requisito indispensable para que pudiese ser considerado como norma autoaplicativa, radica en el concepto de individualización incondicionada, que implica que la norma vincule al gobernado a su cumplimiento desde su entrada en vigor. Sin embargo, en el caso de ADPIC, este constituye un anexo del Acuerdo mediante el cual se crea la OMC, por lo que en esencia incluye compromisos entre naciones que se materializan en el momento en que cada Estado miembro las incluye en sus disposiciones nacionales.

No obstante lo anterior, existen autores que sí consideran que algunas disposiciones de ADPIC tienen carácter autoaplicativo (*Vid* Magaña Rufino, J.M., en *Derecho de la Propiedad...*, *Op cit*, p. 10).

III.2.2. PROTECCIÓN A LA MARCA RENOMBRADA EN EL ADPIC.

El primer convenio importante en donde se da una protección a la marca notoria, más allá del principio de especialidad, es en el ADPIC, al establecer en el apartado 3 del artículo 16, que: *“El artículo 6 bis del Convenio de París⁵⁷⁹, se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.* Respecto esta disposición, el único indicio que nos permite conectar a la marca renombrada con el apartado 3 de artículo 16, reside en la referencia que se hace a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada.⁵⁸⁰

Así las cosas, el ADPIC, si bien pretende tutelar a la marca notoria, más allá del principio de especialidad, considero insuficiente dicha protección, en primer lugar por estar enfocado a beneficiar a aquellas marcas renombradas o famosas que se encuentren registradas, sin considerar a aquellas marcas que teniendo esta connotación, no se encuentren registradas⁵⁸¹.

Derivado de lo anterior, dicha protección de ADPIC, resulta criticable, al solicitar que la marca renombrada o famosa se encuentre registrada, a pesar de que pueda tener la

⁵⁷⁹ Como se analizó en el apartado correspondiente a la marca notoriamente conocida, el artículo 6 bis del Convenio de París, establece el compromiso por parte de los países de la Unión de París, de rehusar o invalidar el registro y a prohibir ya sea de oficio o a petición de parte, el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión.

⁵⁸⁰ Vid, Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit* pp. 398-399., quien menciona que de este precepto se deduce la protección a la marca renombrada o famosa.

⁵⁸¹ En este sentido, la protección de la que deben gozar las marcas renombradas o famosas, debe concederse sin que medie la necesidad de registro alguno, ya que como lo hemos mencionado con anterioridad, el hecho de que una marca sea renombrada o famosa, es una situación de facto, completamente independiente al hecho de que ésta se encuentre registrada o no.

tutela que corresponde a la marca notoriamente conocida, ya que toda marca renombrada es necesariamente notoria, independientemente de su registro.⁵⁸²

Adicionalmente, la protección que brinda ADPIC, se encuentra condicionada a dos supuestos: el primero de ellos es que el uso de la marca en relación con los productos o servicios no similares indique una conexión entre tales productos o servicios y el titular de la marca; y la segunda, que el uso de la marca en relación con productos o servicios no similares lesione probablemente los intereses del titular de la marca registrada.

Así, tendrán que cumplirse y acreditarse por parte de su titular las dos condiciones que el mismo artículo 16.3 del ADPIC establece.

Por lo antes expuesto, en el marco de este Acuerdo, considero que sería factible, en primer lugar, proporcionar una definición clara de la marca renombrada, ya que la ausencia de ésta ha provocado múltiples confusiones respecto a la terminología, naturaleza jurídica y alcances de éste tipo de marca en contraposición con la marca notoriamente conocida.

A su vez, en cuanto a las condicionantes a las que nos hemos referido, no se justifica que las mismas se establezcan como requisitos para proteger a la marca renombrada, ya que ésta debe estar tutelada *per sé*, independientemente de que se encuentre registrada o no, sin mayor requisito para su titular que acreditar que sea conocida por la generalidad del público al cual dirija o no su oferta, en el territorio de los países en donde pretende ser reconocida como tal.

Por lo que al imponer tales requisitos, implica de manera necesaria que el titular de este tipo de marca deberá de acreditar que se configura cada uno de los supuestos, es decir, que exista riesgo de asociación y que con dicha conexión se lesionen los intereses del titular de la marca, por lo que desde nuestro punto de vista, al existir la obligación de acreditar estos supuestos, sí se pone en riesgo la protección de que debe gozar el bien jurídico tutelado, que es la protección de la que debe gozar el público consumidor, así

⁵⁸² Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 95.

como, la certeza del origen empresarial del producto o servicio amparado por la marca famosa.

III.3. SISTEMA DE MADRID.

El Sistema de Madrid⁵⁸³ se conforma primordialmente por dos ordenamientos, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas⁵⁸⁴ y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid⁵⁸⁵; de manera adicional existe el Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo⁵⁸⁶, así como las Instrucciones Administrativas para el Arreglo y el Protocolo⁵⁸⁷.

III.3.4. ARREGLO DE MADRID.

El Arreglo de Madrid⁵⁸⁸ surge con la finalidad de brindar un sistema eficiente de registro internacional de marcas, ya que simplifica de manera considerable, el registro de una marca en diversos países. Si bien el CUP, reconoce el derecho de prioridad al otorgar al titular de una marca, un plazo de seis meses para poder registrar su marca en otros países

⁵⁸³ Respecto al Sistema de Madrid es relevante mencionar que cuando un país se adhiere a él, no se adhiere a un tratado, sino a todo un sistema compuesto por cuatro tratados internacionales: el Convenio de París, el Arreglo de Madrid, el Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, y el Protocolo de Madrid; sistema que tiene como finalidad el registro internacional de marcas, simplificando el registro en distintos países sin la necesidad de tener que acudir a las oficinas de marcas de cada uno de los países en donde la protección se pretenda, sino que de esta forma se centraliza el Sistema a través de la OMPI. Vid Michaus Romero, Martín, *El Sistema de Madrid desde una perspectiva latinoamericana*, Id. vLex: VLEX-360766582, <http://vlex.com/vid/sistema-madrid-360766582>, p. 2, México, 2017.

⁵⁸⁴ El Arreglo de Madrid data del 14 de abril de 1891, y ha sido revisado en múltiples ocasiones, en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en la Haya, el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Niza, el 15 de junio de 1957; en Estocolmo, el 14 de junio de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979. Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf

⁵⁸⁵ Adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007 Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madridp-gp/trt_madridp_gp_001es.pdf El 25 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó la adhesión de México al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. El instrumento de adhesión fue depositado ante la OMPI el 19 de noviembre del mismo año, entrando en vigor a partir del 19 de febrero de 2013.

⁵⁸⁶ Vid http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/common_regulations.pdf

⁵⁸⁷ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_020es.pdf

⁵⁸⁸ A la fecha, México no forma parte del Arreglo de Madrid.

miembros de la Unión de París⁵⁸⁹, con la posibilidad de que en los subsecuentes depósitos sea considerada como fecha de presentación la del primer depósito efectuado, esto implica tener que presentar de manera individualizada las solicitudes de registro de marca, en los países miembros de la Unión de París en los que se desee obtener protección.⁵⁹⁰

Es así como mediante el Arreglo de Madrid, se brinda la posibilidad de llevar a cabo el Registro a través de una solicitud única, en el formato preestablecido en el Reglamento⁵⁹¹, y a partir del registro efectuado en la oficina internacional⁵⁹², se puede obtener un registro que proteja a la marca en los países designados⁵⁹³, con los mismos efectos a que si ésta se hubiera depositado directamente en cada uno de ellos.⁵⁹⁴

Otro beneficio que conlleva el registro internacional, es que en gestiones posteriores a su otorgamiento, como puede ser el caso de su renovación o cambios en el nombre o domicilio del titular, sólo será necesario realizar el trámite ante la Oficina Internacional; aunado a lo anterior, el Sistema de Madrid, es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se desea, sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o sólo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.⁵⁹⁵

Para gozar de las bondades de este Sistema, son dos requisitos los que establece el Arreglo: el primero de ellos, consiste en que el país que desee acceder a la posibilidad de que sus nacionales puedan solicitar un registro internacional de marcas, sea miembro del

⁵⁸⁹Cfr. Art. 4, incisos A, C numerales 1 y 2, del CUP, Vid: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

⁵⁹⁰ Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, Op cit, p. 67.

⁵⁹¹ Vid http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/common_regulations.pdf

⁵⁹² Cfr. Art. 3 del Arreglo de Madrid.

⁵⁹³ Independientemente de que en la solicitud de registro se designen determinados países, el Arreglo de Madrid, prevé la posibilidad de realizar una petición de extensión territorial, la cual debe ser presentada por la administración del país de origen, y será registrada por la oficina internacional, y notificada a la administración o administraciones interesadas. Cfr. Art. 3 Ter, 2) del Arreglo de Madrid.

⁵⁹⁴ Cfr. Art. 4 del Arreglo de Madrid.

⁵⁹⁵ *Sistema de Madrid: El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales, Ventajas.* Organización Mundial de Protección a la Propiedad Intelectual, p. 5.

Vid: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/418/wipo_pub_418.pdf

Arreglo de Madrid, para lo cual, forzosamente, deberá formar parte de la Unión de París⁵⁹⁶, ello en virtud de que de la solicitud de registro internacional, se presenta ante la oficina correspondiente al país de origen.

El segundo requisito que establece el Arreglo de Madrid, consiste en que es necesario que la marca se encuentre registrada en el país de origen, a fin de contar con legitimación para solicitar el registro internacional, lo cual en un inicio provoca que ambos registros se encuentren ligados, pero al transcurrir cinco años, contados desde la fecha del registro internacional, el registro nacional e internacional, son completamente independientes⁵⁹⁷.

Respecto al registro de la marca en la oficina del país de origen, y tomando en consideración que durante los primeros cinco años contados a partir de la fecha de registro internacional, ambos registros se encuentran ligados, es importante considerar que esto implica necesariamente que el registro origen, debe estar vigente al momento de solicitarse el registro internacional. En este sentido, si al solicitar la protección o tutela internacional, el registro nacional ha caducado o ha sido cancelado, ese registro no podrá servir de base para solicitar el registro internacional⁵⁹⁸.

Así las cosas, el titular de la marca, deberá brindar máxima tutela a su registro nacional, a fin de no caer en ninguno de los supuestos de caducidad, cancelación o nulidad de su registro, previstos en la LPI, ya que si esto sucede dentro del lapso de cinco años al que nos hemos referido, necesariamente provocará las mismas consecuencias al registro internacional.⁵⁹⁹

Respecto a la necesidad de contar con un registro en el país de origen que otorgue legitimación para solicitar el registro internacional de marca y el hecho de que la oficina del país de origen funja como mediadora en la solicitud de registro, considero que esto brinda

⁵⁹⁶ Cfr. Art. 14 del Arreglo de Madrid.

⁵⁹⁷ Cfr. Art. 6, 2) del Arreglo de Madrid.

⁵⁹⁸ Botana Agra, M., *La protección de las Marcas Internacionales (Con especial referencia a España)*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1994, pp. 38-40.

⁵⁹⁹ Art. 6. 3) del Arreglo de Madrid.

seguridad jurídica a los titulares de marca, ya que con estos dos filtros se impide que terceros de mala fe, usurpen mediante un registro internacional, marcas respecto de las cuales no tienen ningún derecho, con la intención de obtener un beneficio económico.

Finalmente, la protección que brinda el registro internacional, tiene una vigencia de veinte años, renovables a partir de la expiración y sin modificación alguna respecto del registro base.⁶⁰⁰

III.3.2. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID.⁶⁰¹

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid⁶⁰², coexiste con el Arreglo de Madrid, e incluso hay la posibilidad de que un país, forme parte de manera simultánea del Arreglo y del Protocolo, pero en este caso, le serán aplicables las disposiciones del Arreglo.⁶⁰³

A diferencia de lo establecido por el Arreglo, al amparo del Protocolo, puede contarse con un registro en el país de origen u organización contratante, o bien sólo con la solicitud de registro, lo cual indudablemente ofrece ventajas, tales como ahorro de tiempo, pero para obtener el registro internacional, será necesario contar con el registro base, lo que sí puede generar incertidumbre que puede generar el hecho de que se obtenga el registro⁶⁰⁴.

Las principales características del Protocolo, son:

- La posibilidad de registrar una marca de manera simultánea en el territorio de las partes contratantes del Protocolo, utilizando como base una solicitud o registro de marca.⁶⁰⁵

⁶⁰⁰ Cfr. Art. 7 del Arreglo de Madrid.

⁶⁰¹ Vid http://www.wipo.int/edocs/treaties/es/madridp-gp/trt_madridp_gp_001es.pdf

⁶⁰² México es parte del Protocolo a partir del 19 de febrero de 2013, Vid http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

⁶⁰³ Vid Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 724-725.

⁶⁰⁴ Vid Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 725-726.

⁶⁰⁵ Cfr. Art. 2 del Protocolo.

- La dependencia del registro internacional por un periodo de cinco años.⁶⁰⁶
- La vigencia del registro internacional por un lapso de 10 años, con la posibilidad de renovación por periodos de la misma duración⁶⁰⁷, con la condicionante de que sea a partir de la fecha de expiración y sin que existan modificaciones respecto del registro previo.⁶⁰⁸
- La sustitución del registro nacional por el registro internacional, siempre y cuando ambos registros estén inscritos a nombre de la misma persona, y sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del primero.⁶⁰⁹
- La posibilidad de que el titular de una marca internacional, solicite la transformación de su registro internacional en un registro nacional o regional, cuando el primero, sea cancelado, a solicitud de la oficina de origen, tomándose como fecha de presentación la fecha de presentación de la solicitud internacional.⁶¹⁰

Finalmente en lo que respecta al Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo, éste básicamente establece las reglas que rigen el procedimiento de registro ante la oficina internacional.

III.3.3. PROTECCIÓN A LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE MADRID.

La marca renombrada no cuenta con una protección específica al amparo del Arreglo y del Protocolo de Madrid; sin embargo, ambos establecen la facultad de que las administraciones nacionales, declararen que no puede otorgarse el registro de marca en sus

⁶⁰⁶Cfr. Art. 6, inciso 2) del Protocolo.

⁶⁰⁷Cfr. Art. 6 del Protocolo.

⁶⁰⁸Cfr. Art. 7 del Protocolo.

⁶⁰⁹Vid Art. 4 bis del Protocolo.

⁶¹⁰Vid Artículo 6, inciso 4) del Protocolo.

territorios, y agrega que dicha declaración sólo puede darse por los motivos que establece el CUP.⁶¹¹

Así las cosas, la causal de prohibición para conceder el registro de una marca, acorde al Sistema de Madrid, en conjunto con el CUP, es cuando ésta 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.⁶¹²

Sin embargo, la limitante que se tiene en la anterior disposición del CUP, se refiere a marcas notoriamente conocidas, por lo que la prohibición se acota a productos o servicios similares; y en el caso de las marcas renombradas o famosas, que rompen con el principio de especialidad la protección al amparo de esta disposición es nula.

Si bien, habrá de considerarse lo establecido en el artículo 10 bis del CUP⁶¹³, el cual establece la obligación de los miembros de la Unión de París de brindar protección contra

⁶¹¹Cfr. Art. 5, inciso 1) del Arreglo.

⁶¹² Art. 6 bis, 1).

⁶¹³Tomando en consideración lo establecido por el artículo 10 bis del CUP que prohíbe conductas contrarias a los usos honestos del comercio, suprimiendo actos que puedan originar confusión ente marcas, o bien que terceros se aprovechen del prestigio que han adquirido determinadas marcas, en donde a manera de antecedente, se pueden mencionar los siguientes casos: en Canadá en 1946, se ordenó al demandado dejar de usar la marca PHILCO, conocida en el ramo de artículos eléctricos, que estaba empleando para vender corbatas; en Francia, el 1940, se prohibió por el Poder Judicial el uso de la marca WATERMAN, relativa a plumas fuente, para hojas de afeitar; por la misma época, en Grecia, el tribunal vetó el uso que se estaba haciendo en otros productos de la marca CHRYSSALIS, ampliamente conocida en el ramo de la sedería; en Francia en 1953, el Tribunal de Apelaciones, emitió una destacada sentencia en el caso de la marca OMEGA, de gran reputación para relojes. Una compañía francesa la había registrado y la utilizaba para artículos eléctricos, por lo que Tribunal anuló la segunda marca y prohibió su posterior uso por considerar que se trataba de un acto de competencia ilícita, y que la marca OMEGA, además sufría un perjuicio de orden moral. En el caso de México se ha negado la mara CADILLAC para bicicletas, la marca OMEGA para maquinaria de precisión, la marca ARROW para cierres, y de igual forma la marca REVLON para medias, calcetines y tobilleras. *Vid* Sepúlveda, César, “La discusión sobre las llamadas “marcas notorias” o “marcas de gran renombre”, Universidad Nacional Autónoma de México, Revista de la Facultad de Derecho, Tomo VIII, enero-marzo, México, 1958. Pp. 36-48. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/25610/23008>

actos de competencia desleal, por lo que en fundamento en lo anterior, sí podría impedirse el registro de este tipo de marcas⁶¹⁴.

No obstante lo anterior, considero que la falta de regulación y por ende, protección expresa para las marcas renombradas o famosas, representa un grave problema en la esfera internacional, en especial, ante marcas que como éstas, trascienden fronteras, por lo que ante la ausencia de una normativa clara, y encontrándonos sólo sujetos a interpretaciones del CUP, que pueden ser complicadas dada la diversidad normativa entre los países miembros de la Unión de París, esto puede ocasionar que en alguna administración nacional, por error o inadvertencia, sí se otorgue el registro de marca renombrada o famosa a una persona ajena a su titular, con el evidente daño que esto representa.

III.4. ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE MARCAS EN LA UNIÓN EUROPEA.

Desde el surgimiento de la Comunidad Europea⁶¹⁵, actualmente en la Unión Europea (UE), se ha desarrollado un proceso de acercamiento y armonización de leyes nacionales⁶¹⁶, en esta labor, la UE ha impulsado una política de desarrollo normativo de los derechos de propiedad industrial, que tiene como uno de sus objetivos definir este marco jurídico comunitario, lo que ha provocado que en los últimos años hayan surgido normas

⁶¹⁴ En este sentido Magaña Rufino, J.M. (*Vid Magaña Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 71), menciona que el artículo 10 bis del CUP protege al titular de una marca renombrada contra actos de competencia desleal, por lo que la solicitud de un tercero para proteger productos o servicios diferentes de los que distingue la marca renombrada debe ser denegada por la administración nacional con fundamento en el apartado I, del artículo 5 del CUP.

⁶¹⁵ Mediante la firma del Tratado de la Unión Europea, de fecha 7 de febrero de 1992, y modificado a fin de constituir la Unión Europea, el cual establece que las partes contratantes –Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido– constituyen entre sí una Unión Europea. Agregando entre sus objetivos promover un progreso económico y social, equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores y el fortalecimiento de la cohesión económica. *Vid* http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_es.pdf

⁶¹⁶ La uniformidad en las legislaciones de la UE, obedece a lo establecido por el Tratado para alcanzar los fines de la UE, es necesaria la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado común. *Cfr.* artículo 3, inciso h) del Tratado de la UE.

comunitarias específicas en materia de propiedad industrial, y más concretamente en el ámbito del Derecho de Marcas.⁶¹⁷

El primer acercamiento y armonización al que nos hemos referido, en el caso de las legislaciones nacionales en materia de marcas, lo encontramos en la Primera Directiva 89/104/CEE, ya que fue necesario establecer principios directivos generales en aras de armonizar los criterios de los distintos países de la Unión Europea, a fin de superar las divergencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros, susceptibles de entorpecer la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios, así como evitar la falsificación en el juego de la competencia.⁶¹⁸

En cuanto a la protección de las marcas renombradas, la Primera Directiva Comunitaria de Marcas del 21 de diciembre de 1988⁶¹⁹ reconoció la importancia de que la “marca que goce de renombre”, lo cual constituye una obligada causa de denegación o de nulidad frente a una solicitud o marca nacional posterior incluso si la solicitud o marca nacional ha sido depositada o ha sido registrada para productos o servicios que no son similares a los productos o servicios diferenciados por la marca comunitaria renombrada (art. 4.3). Además, dicha Directiva establecía que los Estados debían prever opcionalmente la protección de las marcas renombradas nacionales sin atenerse sólo a la regla de la especialidad, pudiendo prohibir el titular de una marca nacional renombrada el uso de un signo idéntico o similar.⁶²⁰

⁶¹⁷ Casado Cerviño, Alberto, Marca Comunitaria, Id. vLex: VLEX-218513, <http://vlex.com/vid/marca-comunitaria-218513>

⁶¹⁸ Vid Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, pp. 121-122.

⁶¹⁹ De acuerdo a Montiano Monteagudo, los criterios desarrollados para fundamentar la protección de la marca renombrada, entre los que se encuentran el riesgo de confusión más allá del principio de especialidad, perjuicio para el renombre, dilución y aprovechamiento de la reputación ajena, constituyen circunstancias determinantes de la deslealtad concurrencial de los actos en que se producen. Pero en el ámbito de la competencia desleal, siempre se requerirá la existencia de un sujeto activo y uno pasivo, lo cual dificultaba notablemente la protección de estos signos frente a su utilización para productos o servicios distintos. Estas razones han entorpecido la protección de las marcas renombradas. Pero su proyección más perfecta se plasma en la Directiva de marcas y el Reglamento de la marca comunitaria en donde por primera vez se contiene una regulación alejada de construcciones dogmáticas unitarias, y se opta por delimitar un único presupuesto de protección del signo. Vid Monteagudo, M, “*La protección de la marca renombrada o famosa*”, Editorial Civitas, España. 1995, Pp. 29-30.

⁶²⁰ *Op cit Aspectos Jurisprudenciales más destacados en la aplicación del Derecho de Marcas*, Semanario Regional sobre Propiedad Industrial para jueces y fiscales de América Latina, OMPI, Oficina Europea de

Esta Directiva fue sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas; y otro documento normativo importante es el Reglamento (CEE) núm. 40/1994 sobre la Marca Comunitaria⁶²¹.

Como veremos en el presente apartado, este sistema comunitario brinda importantes beneficios a los titulares de marcas, ya que ofrece protección y tutela en los Estados miembro de la Unión Europea⁶²², lo que concede gran seguridad jurídica, ya que la protección a la marca es idéntica en todos los países de la Unión, sin las fluctuaciones normativas de un sistema de registro nacional en cada uno de esos territorios.⁶²³

III.4.1. DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO REFERENTE A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE MARCAS.

La Directiva 89/104/CEE del Consejo del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas, fue derogada⁶²⁴, en aras de brindar mayor claridad en cuanto a sus disposiciones, y es así como surge la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas⁶²⁵.

Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, OMPI/PI/JU/MAD/02/4, España, 2002, P. 5

⁶²¹ El Reglamento se encuentra en vigor desde el 20 de diciembre de 1993 y publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14 de enero de 1994. Vid <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R0040&from=ES>

⁶²² Actualmente forman parte de la Unión Europea, 28 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Reino Unido, Vid http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm

⁶²³ Soriano Guzmán, José Francisco, *La Marca Comunitaria: Relaciones entre la OAMI y la jurisdicción sobre la Marca Comunitaria*, VLex, http://app.vlex.com/pbidi.unam.mx:8080/?#WW/search/*RELACIONES+ENTRE+LA+OAMI/WW/vid/328839, p. 85.

⁶²⁴ Cfr. Art. 17 de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

⁶²⁵ La Directiva fue aprobada el 22 de octubre de 2008, y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 8 de noviembre del mismo año. Vid <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF>

En este sentido, es importante mencionar que la actual Directiva no busca una aproximación total entre todas las disposiciones de las legislaciones de marcas de los Estados miembros, sino que únicamente considera a aquellas de mayor incidencia en el mercado interior⁶²⁶.

Así las cosas, el objetivo que se persigue con la aproximación legislativa, supone que la adquisición y conservación de un derecho sobre la marca registrada, estén en principio, sujetas a las mismas condiciones en toda la Unión Europea, no obstante la Directiva incluye disposiciones de carácter facultativo, tales como las causales de denegación de registro o nulidad de las marcas, o las relativas a conflictos entre la marca y derechos anteriores, se enumeran de manera precisa en la Directiva, pero se otorga libertad a los Estados miembro, de contemplarlas en sus legislaciones⁶²⁷.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Directiva, ésta aplica únicamente a marcas individuales de productos o de servicios, colectiva, de garantía o de certificación⁶²⁸ que hayan sido objeto de registro o solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux⁶²⁹, o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.⁶³⁰

Por otra parte, la Directiva contiene ciertos principios, tales como el Principio de Unidad de la marca, ya que salvo disposición en contrario, la marca producirá los mismos

⁶²⁶Cfr. Considerando 4) de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

⁶²⁷Cfr. Considerando 8) de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

⁶²⁸ De acuerdo con Fernández-Nóvoa (*Vid Tratado sobre...*, *Op cit*, pp. 677-679) las marcas de garantía o certificación son un tipo de marca reconocido en el derecho europeo de marcas, entendiéndose por éstas todo signo visible de representación gráfica, utilizados por una pluralidad de empresas, bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica, cumplen con requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a la calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o prestación del servicio. De lo cual se deduce que el titular de la marca no se limita a otorgar licencias para que terceros usen su marca, sino que también pone en práctica oportunas medidas de control de calidad.

⁶²⁹ Benelux es una unión entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, quienes cuentan con una Ley Uniforme del Benelux sobre las Marcas (19 de marzo de 1962, modificada en fecha de 10 de noviembre de 1983). *Vid* <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11743>

⁶³⁰Cfr. Art. 1 de la Directiva.

efectos en el conjunto de la UE, y sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse para su uso en el conjunto de la UE.

En consecuencia, en el supuesto de que una marca fracase como consecuencia de la oposición entablada por el titular de la marca nacional anterior, la marca comunitaria será denegada en todos los países miembros de la Unión en los que no se detectó obstáculo para su denegación.⁶³¹

En relación al Principio de coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales, el sistema de la Directiva de Marcas está llamado a coexistir permanentemente con los sistemas nacionales de marcas. Así las cosas, el titular de una marca nacional anterior⁶³², está legitimado para entablar oposición contra la solicitud posterior de una marca comunitaria y pedir su nulidad, así como para ejercitar acciones tendentes a prohibir el uso de una marca comunitaria posterior.⁶³³

⁶³¹ Respecto a los principios que caracterizan a la marca comunitaria, mencionados por Fernández Nóvoa (*Vid Tratado sobre..., Op cit*, pp.57-59) él analiza la Directiva 89/104/CEE del Consejo del 21 de diciembre de 1988, sin embargo, en actual Directiva, sí se prevé el Principio de Unidad, ya que de la lectura de la Directiva vigente, resulta evidente que se pretende la armonización de las legislaciones nacionales de los Estados miembro obedece a evitar que existan contradicciones entre las disposiciones que regulan a la marca comunitaria y las legislaciones nacionales en materia de marcas, en virtud de que la marca comunitaria producirá sus efectos en todos los Estados miembro de la UE, y obviamente confiriendo a los miembros de la UE la facultad de decidir que algunas disposiciones se incluyan en sus respectivas legislaciones. *Cfr.* Considerando número 8 de la misma Directiva.

⁶³² De conformidad con la Directiva, se entiende por marcas anteriores, entre otras, a las marcas comunitarias, las marcas registradas en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux, las marcas que hayan sido objeto de registro internacional que surta efectos en el Estado miembro, así como a las marcas que en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, o en su caso en la fecha de prioridad invocada, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro, en el sentido del artículo 6 bis del CUP. *Cfr.* Art. 4, numeral 2, de la Directiva.

⁶³³ Fernández Nóvoa, C., *Tratado sobre..., Op cit*, p. 58. Respecto a éste principio, la misma Directiva establece en su artículo 6, numeral 2, que el derecho conferido por una marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico de un derecho anterior de ámbito local cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del Estado en el que se encuentre reconocido.

Asimismo, en su artículo 4, prevé como causal de nulidad cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, o bien, para idénticos o similares productos o servicios designados por ambas marcas, y en éste último supuesto la Directiva establece que a consecuencia de esta situación, exista riesgo de confusión por parte del público, y riesgo ese confusión comprenda el riesgo de asociación con una marca anterior.

En este sentido, considero erróneo que la Directiva establezca que para que proceda la nulidad de la marca comunitaria, deberá darse el riesgo de confusión y el riesgo de asociación. Desde mi punto de vista bastará con que las marcas sean idénticas o similares, ya que al establecer como requisito estos riesgos, los mismos de manera indubitable deberán de acreditarse, lo cual sin lugar a dudas brinda nula seguridad jurídica ya que aspectos tales como la regulación de medios de prueba ante el riesgo de confusión, y en particular la carga de la prueba corresponde a las normas nacionales de procedimiento, por lo que no son materia de la Directiva.

III.4.2. REGULACIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA EN LA DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO REFERENTE A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE MARCAS.

La Directiva de manera expresa otorga especial protección a las marcas renombradas o famosas y aunado a esta tutela, las distingue de aquellas consideradas notoriamente conocidas⁶³⁴. Si bien la Directiva como instrumento rector de la UE en materia de marcas, pretende que las marcas registradas gocen de la misma protección en los Estados miembros, establece diferencia entre una marca usual y aquellas que han adquirido renombre, al conceder una protección más amplia a aquellas marcas que han adquirido renombre⁶³⁵. Lo cual, sin lugar a dudas ha resultado benéfico, ya que impulsa a los Estados miembro de la UE, a otorgar una protección especial a este tipo de marcas.

De tal suerte, la Directiva, con la finalidad de proteger este tipo de marcas, establece causales de denegación del registro, o en su caso nulidad, en el caso de que las mismas se encuentren registradas, tales como el hecho de que una marca sea igual o similar a una marca comunitaria anterior, y se solicite su registro, o en su caso, haya sido registrada, para productos que no sean similares a aquellos para los cuales se haya registrado la marca comunitaria anterior, o bien, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la UE y con el uso de la marca posterior realizado sin causa justa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio.⁶³⁶

Asimismo, es causal de denegación del registro, o en su caso, nulidad si el registro ya fue otorgado, si se trata de una marca nacional anterior, registrada para productos o servicios que no sean similares, siempre y cuando la marca goce de renombre en el Estado miembro de que se trate, y con el uso de la marca posterior realizado sin causa justa, se

⁶³⁴*Cfr.* Art. 4, numeral 2, inciso d), de la Directiva, el cual reconoce como marcas anteriores, aquellas que en la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca, o en la fecha de prioridad invocada, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro, en el mismo sentido del artículo 6 del Convenio de París.

⁶³⁵*Cfr.* Considerando 10) de la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.

⁶³⁶*Cfr.* Art. 4, numeral 3 de la Directiva.

pretenda obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o se pueda causar un perjuicio.⁶³⁷

Independientemente de lo anterior, la Directiva incluye como potestad de los Estados miembros, incluir en sus respectivas legislaciones de marcas, la facultad del titular de una marca renombrada o famosa en un Estado miembro de la UE, para prohibir a cualquier tercero, el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca renombrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre, y la utilización del signo sea sin causa justa, es decir, por un tercero que no tenga autorización para ello, y se pretenda obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio.⁶³⁸

Respecto a lo anterior, podemos mencionar en primer lugar, que en la UE también se reconoce que la marca renombrada o famosa, como excepción al principio de especialidad de las marcas⁶³⁹, toda vez que gozan de tutela más allá de productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado, a fin de evitar actos de competencia desleal, impidiendo el registro de una marca igual o similar en grado de confusión, a otra que cuente con renombre.

No obstante lo anterior, la Directiva al regular a la marca renombrada, incluye situaciones que habrán de acreditarse, tales como el uso del signo sin autorización por parte de su titular, se pretenda obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o bien, se pueda causar un perjuicio.

Así las cosas, a la luz de la Directiva, el simple uso por parte de un tercero no autorizado para ello, necesariamente deberá de ir acompañado de un acto de competencia

⁶³⁷ Cfr. Art. 4, numeral 4, inciso a) de la Directiva.

⁶³⁸ Cfr. Art. 5, numeral 2 de la Directiva.

⁶³⁹ Respecto a la excepción al principio de territorialidad González Bueno, C., (*Vid Marcas notorias y renombradas...* p. 230) menciona que con esta excepción se ha perseguido evitar situaciones en las que personas sin escrúpulos registren un signo a fin de extorsionar al titular de la marca renombrada o famosa, exigiéndole una elevada suma de dinero a cambio de la cesión del registro, o bien, buscan aprovecharse del *goodwill* de la marca, mediante su aplicación a los propios productos o servicios.

desleal o del perjuicio que se pueda causar al titular de la marca, lo cual a todas luces, es incorrecto, ya que el uso sin causa justa debe ser causa suficiente para iniciar un procedimiento de infracción, impedir el registro de una marca posterior, o bien solicitar la nulidad de ésta.

Finalmente, es evidente la carente protección de las marcas renombradas que no se encuentren registradas, por lo que la Directiva debe incluir a las marcas que a pesar de no estar registradas gocen de renombre en la UE, porque como se ha mencionado con anterioridad, el renombre del que goce una marca, es una situación de facto, independientemente de que ésta se encuentre o no registrada.

III.4.3. REGLAMENTO (CE) NÚM. 40/1994 MEDIANTE EL CUAL SE IMPLANTA EL SISTEMA COMUNITARIO EN LA MATERIA DE MARCAS.

Si bien la Directiva analizada en el apartado anterior, busca la aproximación de las legislaciones nacionales, no resuelve en su totalidad las variaciones normativas que pueden darse en las legislaciones nacionales de los Estados miembro de la UE, porque al contener disposiciones de carácter facultativo, no elimina el obstáculo de la territorialidad que los Estados miembro de la UE confieren a los titulares de marcas, es por esta razón que para contar con un sistema de marcas homogéneo en la UE, resultó necesario el crear una normativa que regulara de manera específica a las marcas comunitarias, y que fuese aplicable a cada Estado miembro, sin que por esta razón desapareciese la facultad de cada uno de ellos de emitir sus legislaciones nacionales en la materia.⁶⁴⁰

Es así como surge el Reglamento (CE) núm. 40/1994 mediante el cual se implanta el Sistema Comunitario en la materia de marcas (RMC)⁶⁴¹, el cual regula dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el sistema de marca comunitaria se constituye en aspectos sustantivos y procedimentales en orden al reconocimiento registral. En segundo lugar, la naturaleza uniforme de la marca comunitaria se concreta en la creación de la Oficina de

⁶⁴⁰ Vid Considerando 3 del RMC, <http://www.oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/4094esCV.pdf>

⁶⁴¹ Vid <http://www.oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/4094esCV.pdf>

Armonización del Mercado Interior (OAMI), que es el organismo comunitario competente para la recepción, examen, concesión y renovación de la marca comunitaria.⁶⁴²

De tal suerte, estamos ante un sistema dual, en el cual disposiciones locales y comunitarias coexisten; es decir, existen marcas que no tendrán la necesidad de contar con protección en todos los países que conforman la UE, por lo que seguramente optarán por registros nacionales, pero a diferencia de éstas, existirán marcas que por su expansión en el mercado, necesitarán de una protección en todos los países que conforman la UE, en cuyo caso estamos ante la marca comunitaria.

De lo anterior se desprende que ambos sistemas, tanto el local como el comunitario coexisten, y así lo reconoce el RMC, al establecer que el derecho comunitario de marcas no de manera alguna sustituye los derechos de marcas de los Estados miembros, toda vez que no es obligatorio el registro comunitario para aquellas personas que no deseen la protección de sus productos o servicios a esa escala.⁶⁴³

III.4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA COMUNITARIA.

De conformidad con el RMC, la marca comunitaria cuenta con varios principios que la caracterizan, de tal suerte, al igual que en la Directiva, la marca comunitaria tendrá un carácter unitario, es decir, sólo puede ser solicitada y concedida en la UE. Por consiguiente, en la hipótesis de que la solicitud de marca fracase como consecuencia de la oposición entablada por el titular de una marca nacional anterior, el registro será negado en toda la UE, y no sólo en relación con el Estado en cuyo territorio está protegida la marca oponente, a pesar de que en los demás Estados miembro no se haya detectado ningún obstáculo para su concesión. Por otro lado, una vez concedida la marca, ésta solamente podrá ser cedida, anulada o caducada en relación con todos los países miembros de la UE⁶⁴⁴.

⁶⁴²Vid Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, pp. 142-143

⁶⁴³Vid Considerando 5 del RMC.

⁶⁴⁴Vid Fernández Nóvoa, C., *Tratado sobre...*, *Op cit*, pp.57.

En cuanto al Principio de Autonomía, éste significa que la marca comunitaria se rige preferentemente por las normas comunitarias y subsidiariamente por las normas nacionales de los Estados miembro de la UE. De tal suerte, este Principio no debe entenderse en el sentido de que la marca comunitaria sólo está sometida a las normas del derecho comunitario, pero no a las legislaciones nacionales de los Estados miembro de la UE⁶⁴⁵. Asimismo, el RMC, establece que en el caso de infracciones a una marca comunitaria, el procedimiento se regirá por las normas del derecho nacional⁶⁴⁶.

En cuanto al Principio de Coexistencia, como se ha mencionado con anterioridad, ante un sistema en el cual disposiciones locales y comunitarias coexisten; es decir, habrá marcas que no tendrán la necesidad de contar con protección en todos los países que conforman la UE, por lo que seguramente optarán por registros nacionales, pero a diferencia de éstas, existirán marcas que por su expansión en el mercado, necesitarán de una protección en todos los países que conforman la UE, en cuyo caso estamos ante la marca comunitaria.

Es así como el Principio de Coexistencia, implica que las disposiciones de la marca comunitaria habrán de convivir con las disposiciones nacionales en materia de marcas, así como coordinarse en la medida de lo posible con los sistemas internacionales previamente existentes; y precisamente esta coexistencia entre marcas nacionales y comunitarias, explica que el RMC prevea que por ejemplo, una marca nacional previa, puede impedir el acceso a una solicitud de marca comunitaria a su registro, así como una marca comunitaria puede impedir el registro de una marca nacional.⁶⁴⁷

Finalmente, el RMC no se limita a establecer la coexistencia entre la marca comunitaria y la marca nacional, sino que establece cierta conexión entre ambas figuras, ya que por ejemplo, el titular de una marca comunitaria faculta a su titular para reivindicar la antigüedad de una marca nacional en el momento de su solicitud. Asimismo en el sistema

⁶⁴⁵ Vid Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 146.

⁶⁴⁶ Cfr. Art. 14.1 del RMC.

⁶⁴⁷ Casado Cerviño, A., *Marca Comunitaria*, *Op cit*, Id. vLex: VLEX-218513, <http://vlex.com/vid/marca-comunitaria-218513>

comunitario, permite transformar una solicitud de marca comunitaria registrada, en una solicitud de marca comunitaria nacional.⁶⁴⁸

III.4.3.2. REGULACIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA EN EL REGLAMENTO (CE) NÚM. 40/1994.

De manera desafortunada, el RMC, a diferencia de la Directiva, no establece diferencia conceptual entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa, más allá de esto, éste último tipo de marca no es mencionado de manera expresa en el RMC⁶⁴⁹, no obstante lo anterior, de algunas disposiciones se infiere la protección que se pretende dar a cierto tipo de marcas, más allá del principio de especialidad.

Lo anterior obedece primordialmente al hecho de que hubo un error en la traducción del RMC⁶⁵⁰ al español, en virtud de que se cambia la terminología de la marca renombrada, la cual en su expresión en el ámbito del derecho comunitario es denominada “marca de gran renombre en la Comunidad”, en el RMC es sustituida por la denominación “marca notoriamente conocida en la Comunidad”. De manera adicional, al referirse a la expresión marca nacional “de gran renombre en el Estado miembro de que se trate” es sustituida por los términos marca nacional “notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate”.⁶⁵¹

Es importante mencionar que el error en la traducción antes descrito, ha traído como consecuencia que en gran parte de la doctrina española ha tenido como consecuencia que parte de la doctrina española considere a la marca notoria como una marca en sentido

⁶⁴⁸ A esto se le conoce como Principio de Permeabilidad, *Vid* Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 147.

⁶⁴⁹ Magaña Rufino, J.M., (*Vid* *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, pp. 150-151) menciona que en el caso de la marca renombrada, no existe distinción entre ésta y las marcas notoriamente conocidas, ya que por un error de traducción del RMC se produce el cambio de terminología de marca de “gran renombre en la Comunidad” a “notoriamente conocida en la comunidad”. De igual forma la expresión marca nacional “de gran renombre en el Estado miembro de que se trate” a “notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate”. Lo anterior ha traído como consecuencia que parte importante de la doctrina española considere a la marca notoria como una marca en sentido amplio, que incluye a la marca notoria en sentido estricto, así como a la marca renombrada, a fin de comprender el alcance y protección de los diferentes tipos de marcas en el RMC.

⁶⁵⁰ *Cfr.* http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126863

⁶⁵¹ *Vid* Magaña Rufino, J.M., *Las protección de las Marcas...*, *Op cit*, pp 151-153.

amplio (*latu sensu*) que incluye a la marca notoria en sentido estricto (*stricto sensu*) y a la marca renombrada, con el objeto de comprender el alcance y protección de los dos diferentes tipos de marca en el RMC.⁶⁵²

Así las cosas, el RMC establece como uno de los motivos de denegación del registro de la marca comunitaria, las marcas que en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, sean notoriamente conocidas –en el sentido del artículo 6 bis del CUP– en un Estado miembro de la UE, y agrega que se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se haya registrado la marca anterior, si tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate⁶⁵³, y si mediante el uso sin causa justa de la marca solicitada, se aprovechara indebidamente su carácter distintivo o notoriedad, o en su caso, fuese perjudicial para los mismos.⁶⁵⁴

A su vez, el RMC establece que el titular de una marca comunitaria tiene la facultad de prohibir a cualquier tercero, el uso en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a su marca, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se encuentre registrada la marca comunitaria, si ésta es notoriamente conocida en la UE, y si el uso sin causa justa se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o notoriedad de la marca o fuese perjudicial.⁶⁵⁵

En las anteriores disposiciones si bien se menciona a aquellas marcas que gocen de notoriedad en la UE, en sí al romperse el principio de especialidad, en ambos casos, sin lugar a dudas estamos ante el supuesto de la marca renombrada.

⁶⁵²*Ibidem.*

⁶⁵³En el caso de México, es evidente la confusión que existe entre la marca notoriamente conocida y la marca famosa, porque estos términos en ocasiones se utilizan de manera similar al RMC, por ejemplo, establece que no serán registrables como marca figuras o formas tridimensionales que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocidas en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, excepción al principio de especialidad que en realidad corresponde a la marca famosa. (*Cfr.* Art. 89, fracc. XV de la LPI).

⁶⁵⁴*Cfr.* Art. 8, numerales 2 inciso c) y 5 del RMC.

⁶⁵⁵*Cfr.* Art. 9, numeral 1, inciso c) del RMC

La regulación que encontramos en el RMC, es errónea, ya que deberán de acreditarse varios supuestos a fin de que este tipo de marcas cuenten con protección, el primero de ellos se refiere a que el uso de la marca en cuestión, sea sin causa justa, es decir, sin autorización de su titular, y el segundo supuesto que deberá de acreditarse, es el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la que goza la marca o que ese uso sea perjudicial al carácter distintivo o renombre de la marca.

Así las cosas, considero que la marca renombrada, justamente por su naturaleza debe ser protegida *per sé*, sin que exista la necesidad que su titular se allegue de elementos de prueba para evitar un registro, o bien defenderse de un tercero que sin autorización alguna use su marca, ya que puede darse el caso de que esos elementos de prueba no estén a su alcance o bien, resulte difícil acreditar el perjuicio que se causa al renombre del signo distintivo.

Finalmente, considero que es importante que la traducción al español de RMC contenga la diferencia entre la marca notoriamente conocida y marca famosa, como lo hace la traducción al inglés y al francés.

III.5. RECOMENDACIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.⁶⁵⁶

La Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente conocidas, es un documento que fue aprobado por el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas⁶⁵⁷, por los países miembros del CUP, y por la Asamblea General de la

⁶⁵⁶ Vid <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

⁶⁵⁷ Fue aprobado en su Segunda Sesión del 7 al 11 de junio de 1999.

OMPI⁶⁵⁸. Esta Recomendación, surge en respuesta a la necesidad de contar con principios internacionales armonizados en materia de propiedad industrial.⁶⁵⁹

Esta Recomendación toma en cuenta las disposiciones del CUP en cuanto a marcas notoriamente conocidas, y como su nombre lo indica, recomienda a los países miembros de la Unión de París, a considerar sus disposiciones en sus respectivas legislaciones nacionales con la finalidad de brindar protección a las marcas notoriamente conocidas.

Como analizaremos más adelante, la Recomendación no hace referencia de manera expresa a la marca renombrada o famosa, lo anterior, en cierta forma resulta evidente, ya que ésta se sustenta en la protección que el CUP otorga a la marca notoriamente conocida⁶⁶⁰ y como hemos analizado en apartados anteriores, el CUP tampoco hace referencia específica a éste último tipo de marcas⁶⁶¹.

Por otra parte, es relevante mencionar que la Recomendación tiene la finalidad de proporcionar a los Estados miembros un conjunto de pautas orientativas que éstos podrán aplicar al momento de resolver controversias relacionadas con las marcas notoriamente conocidas, por lo que sus disposiciones son de carácter potestativo, es decir, cada Estado miembro de la Unión de París, puede considerar cualquiera de las disposiciones contenidas en la misma.⁶⁶²

⁶⁵⁸ Aprobado durante el desarrollo de la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los miembros de la OMPI, celebradas del 20 al 29 de septiembre de 1999.

⁶⁵⁹ Respecto a los antecedentes de esta intención de unificar las disposiciones en materia de marcas, García Vidal, A. (*Vid Los trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas*, Id. VLex: VLEX-262962, <http://vlex.com/vid/notoriamente-conocidas-renombradas-262692>, pp. 1-2) menciona que OMPI estableció la necesidad de llevar a cabo reuniones con la finalidad de examinar los criterios que habrían de ser tomados en cuenta al definir a la marca notoriamente conocida, protegida en virtud del artículo 6 bis del CUP, fijando además las medidas que podrían ser adoptadas para la salvaguarda de estas marcas. Los antecedentes de la Recomendación, se encuentran descritas en su prefacio. *Vid* <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

⁶⁶⁰ *Vid* Art. 6 bis del CUP.

⁶⁶¹ *Vid* Apartado III.1 de la presente investigación, y que se refiere al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

⁶⁶² *Vid* Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre...*, *Op cit*, p. 422.

III.5.1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA RECOMENDACIÓN.

La Recomendación consta de dos apartados, el primero enfocado a los elementos que los miembros de la Unión de París habrán de tomarse en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida en el país en el que se solicita protección; y el segundo, relacionado con el alcance de la protección que se le confiere a éste tipo de marcas.

En cuanto al primer apartado, resalta por su relevancia la ausencia de una definición de marca notoriamente conocida, lo cual dista de lograr unificar conceptos en materia de derecho de marcas, ya que únicamente hace referencia, de manera enunciativa más no limitativa, a condiciones que deben ser consideradas por la autoridad competente en materia de marcas, para inferir que la marca es notoriamente conocida; tales elementos son⁶⁶³:

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

En este sentido, la misma Recomendación menciona que los puntos antes señalados, únicamente representan pautas para que la autoridad competente, determine si una marca es notoriamente conocida o no, es decir, constituyen condiciones previas para alcanzar dicha

⁶⁶³Cfr. Art. 2 de la Recomendación.

determinación, las cuales dependerán de las circunstancias particulares del caso en cuestión.⁶⁶⁴

Al igual que en el CUP, la Recomendación establece ciertos elementos que los Estados miembros no podrán exigir para considerar a una marca notoriamente conocida, tales como el registro de la misma, y agrega que no podrá establecerse como requisito el hecho de que la marca haya sido utilizada, ya que puede darse el caso de que aún sin este uso, la marca sea conocida en el sector pertinente del público⁶⁶⁵ y en consecuencia goce del estatus de ser notoriamente conocida.

El segundo apartado de la Recomendación, alude al alcance de la protección de la que gozan las marcas notoriamente conocidas, en específico contra las llamadas marcas en conflicto, supuesto que se da cuando una marca o parte esencial de la misma, constituya una reproducción, imitación traducción o transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro o está registrada en relación a productos o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que aplica la marca notoriamente conocida⁶⁶⁶.

En ese caso, la Recomendación prevé que la legislación aplicable debe contener procedimientos de oposición al registro de una marca en conflicto⁶⁶⁷; o bien, procedimientos de invalidación⁶⁶⁸, que facultan al titular de la marca notoriamente conocida

⁶⁶⁴ *Cfr.* Art. 2, numeral 6, inciso c) de la Recomendación.

⁶⁶⁵ El concepto de sector pertinente del público *Vid* Art. 2, apartado 2, de la Recomendación que establece que éste lo abarcarán más no se limitará a los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplica la marca; las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que aplica la marca y los círculos comerciales que se ocupan del tipo de productos o servicios a los que aplica la marca, y agrega que cuando la marca es notoriamente conocida por al menos un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida.

⁶⁶⁶ *Cfr.* Art. 4, inciso 1).

⁶⁶⁷ *Cfr.* Art. 4, inciso 2).

⁶⁶⁸ *Cfr.* Art. 4, inciso 3), el cual prevé un plazo de 5 años contados a partir de la fecha en que el registro se haya hecho público por la autoridad competente en materia de marcas, no obstante señala el mismo artículo en su inciso 5), que no existirá plazo si se acredita que la marca fue registrada de mala fe.

a solicitar la nulidad del registro de la marca; o en su caso, la prohibición de uso⁶⁶⁹, pues es facultad del titular de la marca notoriamente conocida, prohibir que terceros usen la marca en conflicto.

Finalmente es importante mencionar que la Recomendación propone brindar protección a la marca notoriamente conocida no sólo frente a otras marcas, sino también amplía esta protección ante cualquier identificador comercial⁶⁷⁰ que constituya una reproducción, imitación, traducción o transliteración de la marca notoriamente conocida, fijando condiciones para que se dé este tipo de tutela y menciona que con que se cumpla al menos uno de esos supuestos se dará protección a la marca notoriamente conocida. Estos supuestos son los siguientes: cuando el uso del identificador comercial implique un vínculo entre la empresa que lo utilice y el titular de la marca notoriamente conocida y pueda causar perjuicio a sus intereses; cuando el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda sufrir menoscabo o dilución de forma desleal por el uso del identificador comercial; o cuando el uso del identificador comercial se aproveche de manera desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.⁶⁷¹

⁶⁶⁹Cfr. Art. 4, inciso 4), el cual también establece un plazo de 5 años contados a partir de la fecha en que el titular de la marca haya tenido conocimiento del uso de la marca conflictiva, pero de igual forma no habrá plazo si la marca ha sido usada de mala fe.

En ambos casos, para acreditar la mala fe, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que obtuvo el registro o haya usado la marca, tenía conocimiento o motivos para conocer la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya usado o registrado la marca, o se haya presentado la solicitud de registro.

En este sentido, considero difícil de acreditar el conocimiento que un tercero tenga acerca de que la marca es notoriamente conocida.

⁶⁷⁰ En este rubro, la Recomendación considera que un nombre de dominio puede estar en conflicto con una marca notoriamente conocida, cuando por lo menos ese nombre o parte esencial del mismo, constituya una reproducción, imitación, traducción o transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido utilizado o registrado de mala fe.

En este sentido, considero erróneo lo que establece la Recomendación, ya que el nombre de dominio estaría en conflicto con la marca notoriamente conocida, independientemente de que se haya usado o registrado de mala fe.

⁶⁷¹Cfr. Art. 5 de la Recomendación.

III.5.2. PROTECCIÓN A LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Como se ha mencionado con anterioridad, la Recomendación no hace referencia expresa al concepto de marca renombrada o famosa, lo cual primordialmente se debe a que la misma se sustenta en las disposiciones del CUP⁶⁷².

No obstante lo anterior, la Recomendación, sí incluye la excepción al Principio de Especialidad de las marcas, justamente al referirse a las marcas conflictivas, al establecer que sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, una marca estará en conflicto con la marca notoriamente conocida, cuando parte esencial de la misma, constituya una reproducción, imitación, traducción o transliteración de la marca notoriamente conocida y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones⁶⁷³:

- a) Que la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza o es objeto de una solicitud de registro o se encuentra registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, causando perjuicio a los intereses de éste último, el cual básicamente se sustenta en el riesgo de confusión.
- b) Que el carácter de la marca notoriamente conocida pueda sufrir menoscabo o dilución en forma desleal por el uso de esa marca, o
- c) Que el uso de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

En este sentido, considero que el imponer esta serie de supuestos implica necesariamente que el titular de la marca deberá de acreditarlos, lo cual resulta a todas luces

⁶⁷²Vid Apartado III.1.2. de este trabajo de investigación, en el cual mencionamos que las en las disposiciones del CUP, respecto a la protección que éste confiere a las marcas por su grado o nivel de conocimiento únicamente encontramos la figura de la marca notoriamente conocida, sin hacer mención o referencia alguna al caso de las marcas renombradas o famosas.

⁶⁷³Cfr. Art. 4. Inciso 1) b).

innecesario, ya que si la marca es conocida por la generalidad, automáticamente se debe conceder protección pues el uso de un tercero estaría causando necesariamente las conductas antes descritas.

Finalmente, es importante mencionar que las disposiciones de la Recomendación deben considerarse aplicables a las marcas renombradas o famosas, ya que éste tipo de marcas, al ser consideradas como notorias, encuentran protección de manera indirecta en la Recomendación, en los mismos supuestos en los que protege a la marca notoriamente conocida.⁶⁷⁴, cuando hay un uso o registro indebido por parte de un tercero en productos o servicios iguales o similares.

⁶⁷⁴Vid Magaña Rufino, J.M., *Las Marcas Notoria y Renombrada...*, *Op cit*, p. 104.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS RENOMBRADAS O FAMOSAS

IV.1. INTRODUCCIÓN

IV.1.1. ÁMBITO INTERNACIONAL.

Como resultado del análisis que hemos realizado en apartados anteriores, podemos afirmar que las marcas renombradas o famosas no cuentan con suficiente protección en el ámbito internacional, situación que obedece en algunos casos, a la ausencia en el concepto de marca renombrada o famosa, tal es el caso del CUP⁶⁷⁵, que hace referencia a la marca notoriamente conocida, pero no brinda una definición ni de ésta ni de la marca renombrada o famosa.

La ausencia de definiciones claras, tanto de marca notoriamente conocida como de renombrada o famosa⁶⁷⁶ es la causa principal de que en el ámbito internacional exista confusión respecto a este tipo de figuras⁶⁷⁷, y si bien, de las disposiciones que existen podría inferirse, el concepto, al menos de la marca notoriamente conocida⁶⁷⁸, la

⁶⁷⁵ Vid Artículo 6 bis, disposición que el cual sin ofrecer una definición de lo que debe entenderse por marca notoriamente conocida, establece que los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro o prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya una reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, entre una marca que la autoridad competente del país de registro estimare ser allí notoriamente conocida estimare ser ahí notoriamente conocida, y marca de la cual se solicita el registro, cuando sea para productos idénticos o similares.

⁶⁷⁶ De acuerdo a Montiano Monteagudo existe una ausencia de terminología para designar a la marca renombrada, lo cual no es un problema menor. Los términos “marca notoriamente conocida”, “Marca notoria”, “marca renombrada” y “marca de alto renombre”, lo cual por obviedad tiene su origen en el difícil acomodo que representa la tutela de algunas marcas en el sistema de marcas, caracterizado por la vigencia del propio registro, en sede de nacimiento del derecho sobre la marca, y el principio de especialidad en la delimitación del ámbito de protección del signo inscrito. *Op cit* Monteagudo, M, “La protección de...” P. 35

⁶⁷⁷ Por citar un ejemplo, En el Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana se percibe confusión en cuanto a la conceptualización de la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa, toda vez que establece que las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de difusión, es decir, que son ampliamente conocidas por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios protegidos por la marca, y que incluso pueden ser conocidas por la generalidad del público y en el comercio internacional, pero basta con que sean conocidas dentro del sector pertinente de los productos o servicios que distingue. *Op cit* Manual Armonizado en materia de..., P. 131.

⁶⁷⁸ *Cfr.* Art. 6 bis Convenio de París y 16 de ADPIC.

interpretación de la norma, es evidentemente subjetiva, por lo que como consecuencia enfrentamos una insuficiente regulación para la tutela de la que deben gozar este tipo de marcas.

Por otra parte, si bien las disposiciones que el CUP establece para la marca notoriamente conocida, podrían aplicarse por analogía a la marca renombrada o famosa, la realidad es que éstas resultan insuficientes, ya que no se hace alusión a los casos en que el grado o nivel de conocimiento de una marca constituirá excepción a los principios de especialidad y territorialidad; y aunado a lo anterior, si bien, existen reglas para evitar la competencia desleal⁶⁷⁹, éstas protegen a la marca renombrada o famosa, de la misma forma en que se protege a la marca usual.

Considerando al CUP como el tratado internacional eje en materia de propiedad industrial, se considera necesario realizar ciertas adiciones. La primera de ellas, es en cuanto al título de este artículo, con la finalidad de incluir también a la marca renombrada o famosa; la segunda adición, corresponderá a incluir las definiciones de marca notoriamente conocida, así como la de renombrada o famosa, con la intención de que exista claridad respecto a la noción y alcances de cada una de estas figuras; pero sobre todo, un concepto homogéneo en el ámbito internacional, que pueda permear en las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión de París; y finalmente, la tercera adición versará sobre el plazo que se otorgará al titular de una marca renombrada o famosa para prohibir el uso o anular una marca susceptible de crear confusión entre la suya y la de un tercero. Todas estas modificaciones se explican a detalle en el apartado correspondiente⁶⁸⁰.

Ahora bien, en el caso del ADPIC, como ya se ha mencionado en apartados anteriores⁶⁸¹, éste se constituye en el primer acuerdo internacional que brinda protección a la marca renombrada o famosa, y si bien, no establece de manera expresa lo que debe

⁶⁷⁹Vid Art. 10 bis del CUP.

⁶⁸⁰Vid IV.2

⁶⁸¹Vid Apartado III.2.2.

entenderse por ésta, sí menciona que el artículo 6 bis del CUP se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares y para los cuales la marca haya sido registrada⁶⁸².

A pesar del avance que se logra con la disposición del ADPIC antes citada, se considera que existen elementos que deben ser modificados, ya que es viable la protección a la marca renombrada se encuentra condicionada a que el uso de la marca indique una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Se considera que estas condiciones resultan criticables porque de conformidad con esta disposición, será necesario que el titular de la marca renombrada o famosa, acredite cada uno de los supuestos antes mencionados, es decir, que exista riesgo de asociación y que con dicha conexión se lesionen los intereses del titular de la marca, por lo que se sugerirá en el apartado correspondiente, eliminar dichas condicionantes ya que de subsistir las mismas, se pone en riesgo la protección de que debe gozar el público consumidor, así como la certeza del origen empresarial, del producto o servicio amparado por la marca.

Aunado a lo anterior, otro factor que será motivo de modificación es el hecho de que ADPIC establece que la marca renombrada o famosa deba estar registrada⁶⁸³. Sin embargo, contrario a este criterio, se considera que la marca renombrada o famosa, debe gozar de protección, independientemente de que se encuentre registrada o no, es decir, este tipo de marca debe ser tutelada *per sé* y sin mayor requisito para su titular, más que acreditar que sea conocida por la generalidad del público, y en el territorio o territorios en donde pretende ser reconocida como tal.

Asimismo, se considera replicar dentro del mismo artículo 16 del ADPIC, las definiciones que se propone incluir en el CUP, para la marca notoriamente conocida, y la que corresponde a la marca renombrada o famosa.

⁶⁸²Vid Art. 16.3 de ADPIC.

⁶⁸³Cfr. Art. 16.3 de ADPIC.

Como se verá más adelante, realizar estas modificaciones en ADPIC⁶⁸⁴, representa beneficios, a diferencia de que únicamente se contemplarán en el CUP, ya que en el caso de ADPIC, al ser éste el Anexo 1C del Acuerdo mediante el cual se crea la OMC, se aplica de forma general en múltiples países que lo suscriben⁶⁸⁵.

En cuanto al Sistema de Madrid⁶⁸⁶, en términos generales – Arreglo y Protocolo – como ya se ha analizado, constituye la vía idónea para el registro internacional de marcas que permite el registro de una marca en varios países miembros de la Unión de París. Sin embargo, como ya se ha mencionado, no otorga una protección específica a la marca renombrada o famosa, y sólo se limita a impedir el registro de marcas que constituyan una reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión con una marca notoriamente conocida, y utilizada para productos idénticos o similares.

Aunado a lo anterior, entre sus particularidades se encuentra el hecho de que será necesario contar con un registro o solicitud de éste, según sea el caso, para contar con legitimación para solicitar el registro internacional.

Lo anterior hace aún más evidente, la carente tutela a la marca renombrada o famosa en el ámbito internacional, para lo cual, como se expondrá en el presente capítulo, se propone de manera adicional, a la normativa que se ha mencionado, la creación de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, administrado por OMPI, en el cual, a través de un procedimiento uniforme, se pueda obtener una declaratoria con efectos extraterritoriales.

En este punto es importante mencionar que las oficinas locales de marcas, jugarán un papel de gran relevancia, en el procedimiento de declaración de renombre o fama, ya que como autoridad local, podrán auxiliar a la OMPI, respecto a si una marca, es lo suficientemente conocida como para obtener dicha declaratoria.

⁶⁸⁴*Vid* Apartado IV.3

⁶⁸⁵*Cfr.* Art. XVI, numeral 5 del Acuerdo OMC, Art. 72 de ADPIC.

⁶⁸⁶*Vid* Apartado III.3

La explicación a detalle del Registro y procedimiento que se propone, se abordará en el apartado respectivo⁶⁸⁷. Sin embargo, es importante mencionar que el solicitante siempre tendrá la opción de obtener la declaratoria de conformidad con su legislación nacional, o bien, ante OMPI, y no será requisito para obtener la declaratoria internacional, o en su caso nacional, el hecho de que la marca se encuentre registrada.

El nacimiento de este Registro Internacional de Marcas Renombradas, evidentemente plantea situaciones relevantes tales como el de los registros previos, en cuyo caso, como se expondrá más adelante, en estos casos se tomará en cuenta el momento a partir del cual la Declaratoria surte sus efectos. Así como también se expondrán supuestos de infracción, a fin de evitar actos de competencia desleal.

IV.1.2. ÁMBITO NACIONAL.

Las modificaciones a la normatividad internacional, que se proponen en el presente capítulo, necesariamente repercutirán en la legislación nacional, en virtud de que de conformidad con el CUP⁶⁸⁸ y ADPIC⁶⁸⁹, sus disposiciones serán de observancia obligatoria en los países miembros de cada uno de ellos.

Aunado a lo anterior, la creación del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas que se propone, va aparejado con las oficinas locales, por lo cual, en el caso de México, resultan necesarias, diversas modificaciones a la LPI, ya que se considera que esta normativa no es suficiente para brindar protección a este tipo de marcas.

Así las cosas, independientemente de que en el apartado correspondiente se exponen a detalle las modificaciones a la LPI⁶⁹⁰, es importante mencionar que de manera necesaria los conceptos de marca notoriamente conocida y renombrada o famosa, se incluyan en el CUP, habrán de replicarse en la LPI, lo anterior, a fin de que exista homogeneidad entre las disposiciones internacionales y la legislación doméstica.

⁶⁸⁷Vid Apartado IV.4

⁶⁸⁸Cfr. Art. 25 del CUP.

⁶⁸⁹Cfr. Art. 1, numeral 1.

⁶⁹⁰Vid Apartado IV.5

Por otra parte, se propone eliminar el registro de la marca, como requisito para obtener una declaratoria de fama, ya que como hemos mencionado en múltiples ocasiones, el grado o nivel de conocimiento del que goza una marca entre el público consumidor, nada tiene que ver con un requisito meramente administrativo como es el registro de la marca.

Lo anterior, en virtud de que este tipo de marcas van más allá de un registro, es decir, lo que les da la connotación de renombradas o famosas, no es el hecho de que se encuentren registradas o no, sino que en donde radica este carácter es en elementos tales como el conocimiento generalizado que se obtiene gracias a diversos factores, entre ellos elevada calidad de los productos o servicios amparados por la marca, su permanencia en el mercado de la marca a lo largo del tiempo, la difusión que tiene en campañas publicitarias, el conocimiento generalizado de la misma, y finalmente, el elevado *goodwill* del que gozan.

Por otra parte, en cuanto al procedimiento para obtener la Declaratoria, se propondrán procedimientos diferenciados, uno para la marca notoriamente conocida y otro para la marca renombrada o famosa, ya que es evidente que también tendrán que acreditarse elementos cualitativos más que cuantitativos.

Finalmente, la propuesta incluye eliminar la facultad discrecional del IMPI para estimar que una marca es renombrada o famosa, primordialmente por la dificultad en fundar y motivar la declaratoria.

IV.2. MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN AL CUP.

Una vez que se han analizado las disposiciones del CUP mediante el cual se protege a la marca notoriamente conocida, y tomando en consideración lo que se ha expuesto en apartados anteriores, a continuación se exponen las modificaciones que se proponen al CUP, en aras de proteger de manera adecuada a la marca renombrada o famosa.

IV.2.1 EN CUANTO A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

A fin de justificar las modificaciones que se proponen al CUP, es relevante mencionar algunas de sus disposiciones, con la finalidad de hacer patente la necesidad de llevar a cabo las mismas en aras de brindar una mejor protección a los derechos de propiedad industrial, en específico a la marca renombrada o famosa.

En este orden de ideas, el Convenio establece que los países miembros del mismo, se constituyen en la Unión de París, con la finalidad de proteger los derechos de Propiedad Industrial⁶⁹¹; y agrega que dicha tutela se encuentra orientada a las patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, las marcas, las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, así como a la represión de la competencia desleal⁶⁹²; y en cuanto a la aplicación del CUP, en las legislaciones nacionales de los países miembros, establece que éstos se comprometen a adoptar de conformidad con su constitución, las medidas necesarias para la aplicación del mismo⁶⁹³.

Lo antes expuesto se puede clasificar en tres pilares claramente identificados, el primero, es el relacionado con el objeto del CUP; el segundo, atiende a los bienes jurídicos tutelados; y el tercero, incide en la manera en que las disposiciones del CUP impactarán en las legislaciones nacionales de los países miembros. Este último punto, es de suma relevancia ya que es la manera en que mediante la manera en que sus disposiciones permean en las legislaciones nacionales de los países miembros, es indudable que esta es la manera en que se cumple con su objeto.

Si bien como lo hemos mencionado, el objeto del CUP es constituir la Unión de París a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual, y si bien, es indudable que la constitución de dicha Unión se ha cumplido, en su finalidad más relevante que es brindar protección a los derechos de propiedad industrial, hay casos en los que ese objeto está lejos

⁶⁹¹Cfr. Art. 1, inciso 1) del CUP.

⁶⁹²Cfr. Art. 1, inciso 2) del CUP.

⁶⁹³Cfr. Art. 25 del CUP.

de cumplirse, en específico me refiero a la figura de la marca renombrada o famosa, por no encontrarse contemplada la misma en el contenido del CUP.

Dicha ausencia normativa implica que no se cuente con un concepto acerca de lo que debe entenderse por este tipo de marca y en consecuencia, no existe claridad en cuanto a sus alcances, lo que provoca con frecuencia confusión entre este tipo de marca y la marca notoriamente conocida.

La necesidad de contar con conceptos y alcances claramente definidos, no ha sido ajeno a la OMPI, ya que al menos en el caso de la marca notoriamente conocida, se cuenta con la Recomendación conjunta del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas sobre la protección a las Marcas Notoriamente Conocidas⁶⁹⁴, mediante la cual se pretende contar con principios internacionales armonizados respecto a este tipo de marcas.

Desafortunadamente en el ámbito internacional, el vacío normativo que existe respecto a la marca renombrada o famosa, prevalece ya que la Recomendación a la que me he referido únicamente se avoca a la marca notoriamente conocida, sin que exista por parte de OMPI, un trabajo similar para el caso de la marca renombrada o famosa.

Por otra parte, se considera que la regulación de la marca renombrada o famosa resultaría insuficiente en el ámbito de una recomendación, ya que como su nombre lo indica, es eso, una simple recomendación, por lo cual sus disposiciones no tienen el carácter de vinculantes para los países miembros de la Unión de París, y así cada país decidirá tomar o no en cuenta sus disposiciones en las legislaciones nacionales correspondientes, con la finalidad de brindar protección.

Es así como contar con una clara distinción entre lo que debe entenderse por marca renombrada o famosa que permita distinguir claramente sus alcances respecto a los principios de especialidad y territorialidad de las marcas, debe incorporarse en un

⁶⁹⁴Vid Apartado III.5.

documento que resulte vinculante para los países miembros de la Unión de París, quienes están obligados a cumplir con las disposiciones del CUP, las cuales deben permear en sus legislaciones nacionales.

De tal suerte, se considera el CUP uno de los documentos idóneos para cumplir con lo anterior, y en específico las modificaciones y adiciones⁶⁹⁵ que se proponen, inciden de manera directa en el artículo 6 *bis* del mismo.

Con la finalidad de dejar en claro las modificaciones y adiciones que se proponen, a continuación se transcribe el contenido del artículo 6 *bis* del CUP, tal y como se encuentra al día de hoy, resaltando para fácil identificación, lo que será objeto de modificación, para posteriormente incluir la propuesta de redacción, con las modificaciones y adiciones que se consideran necesarias.

“Artículo 6 bis

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

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

⁶⁹⁵ En relación a las modificaciones que puedan hacerse, el CUP en su artículo 18 establece que de los artículos 1 al 12, y del 18 al 30, podrán someterse a revisión con la finalidad de introducir en él mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión, para lo cual se celebrarán entre los delegados de los países miembros de la Unión, conferencias que tendrán lugar, sucesivamente en uno de los países.

2) *Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de 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.”*

Tomando en consideración lo que se ha expuesto en el presente apartado, las modificaciones que se proponen básicamente se encuentran orientadas a lo siguiente: incluir en el título del artículo, a la marca renombrada o famosa, incluir las definiciones de lo que debe entenderse por marca notoriamente conocida y marca renombrada o famosa, y se incluirá la tutela que se propone otorgar a la marca renombrada o famosa.

Por otra parte, en la redacción a esta disposición se evitará condicionar la tutela de la marca al hecho de que la legislación del país de que se trate⁶⁹⁶, ya que en todo momento deben de cumplirse los compromisos adoptados en virtud del CUP. Asimismo, se considera que una vez que se haya obtenido la declaratoria de fama, no será necesario que permanezca la figura de la estimación subjetiva por parte de la autoridad.

Así las cosas, el texto que se propone es el que se muestra a continuación:

Artículo 6 bis⁶⁹⁷

[Marcas: marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas o famosas]

1) *De conformidad con el presente Convenio, se entiende por **marca notoriamente conocida** aquella que independientemente de estar registrada o no, es conocida por los consumidores reales o potenciales del tipo de*

⁶⁹⁶Cfr. Art 25 del CUP, el cual establece que en el momento en el que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se encuentra en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del CUP.

⁶⁹⁷Cfr. Art. 6 bis del CUP.

productos o servicios a los que aplique la marca, así como por los círculos comerciales a los cuales dirige su oferta, como consecuencia de la duración, magnitud y alcance geográfico del uso de la marca, así como de su promoción o publicidad.

2) *De conformidad con el presente Convenio, se entiende por **marca renombrada o famosa**, aquella que es conocida por la generalidad público consumidor.*

El conocimiento por la generalidad del público se puede deber de manera enunciativa más no limitativa, al alto prestigio o goodwill del que goza, y a su grandifusión en medios de comunicación, lo que provoca en los consumidores expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios amparados por la marca.

Sin embargo el solicitante de una declaratoria de renombre o fama, podrá de todos los elementos de prueba que estime necesarios a fin de acreditar el conocimiento generalizado de la marca.

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

4) *En relación a la marca renombrada o famosa, los países miembros de la Unión de París se comprometen, bien de oficio, bien a instancia del*

*interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso **haya declarado** ser renombrada o famosa como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para cualquier clase o tipo de o servicios. Ocurrirá lo mismo cuando parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca renombrada o famosa o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

5) En el caso de los incisos 3) y 4) del presente artículo, a partir de que se haya otorgado la declaratoria correspondiente, en cualquier momento podrá reclamar la anulación de dicha marca, o prohibir su uso.

Tomando en consideración, las modificaciones y adiciones que se proponen, si bien, el CUP no es un instrumento internacional que incluya definiciones a cada una de las figuras de propiedad intelectual, en el caso de la marca notoriamente conocida, así como para la renombrada o famosa se considera necesaria de vital importancia su inclusión a fin de brindar claridad en cuanto al alcance de cada una de estas figuras.

Por otra parte, el incluir estos conceptos en el CUP, cobra especial relevancia al ser la OMPI la encargada de administrarlo, ya que como se planteará más adelante, se propondrá que sea la misma Organización, la encargada del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.

IV.2.2 EN CUANTO AL DERECHO DE PRIORIDAD.

El CUP reconoce el derecho de prioridad que implica que en el caso de depósito⁶⁹⁸ de solicitudes de marca en alguno de los países miembros de la Unión de París se gozará de

⁶⁹⁸Respecto al depósito de la solicitud siempre deben considerarse depósitos regulares, es decir, aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos indispensables para concederle fecha de solicitud, cualquiera que sea la suerte posterior de esa solicitud. *Vid* Art. 4.A.- 3)

este derecho⁶⁹⁹, que consiste en tomar como fecha de presentación de la solicitud la del primer país en donde se depositó el registro.

Este derecho puede hacerse valer siempre y cuando las posteriores solicitudes se presenten dentro de los plazos⁷⁰⁰ que el mismo CUP establece, en este caso seis meses para el registro de marca.⁷⁰¹

Es en las solicitudes de registro subsecuentes al primer depósito en donde se indica la fecha de prioridad que se reclama. Sin embargo, el CUP da libertad a los países miembros de la Unión de París de establecer un plazo máximo para realizar esta declaración; lo anterior con independencia de que las oficinas correspondientes, estén facultadas para exigir que el solicitante presente copia certificada de la solicitud en la cual se sustenta el derecho de prioridad. Respecto a la certificación esta podrá realizarla la oficina que la hubiera recibido, la cual estará dispensada de toda legalización y podrá ser depositada exenta de gastos, en cualquier momento, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior.⁷⁰²

Así las cosas, independientemente de tener mismas fechas de presentación de las solicitudes de registro, lo cual facilita el control de las vigencias de los derechos de propiedad intelectual, la principal ventaja que representa el derecho de prioridad estriba en que si las solicitudes posteriores se llevan a cabo en países miembros de la Unión de París y dentro de los plazos establecidos por el CUP, estos depósitos posteriores no podrán ser invalidados por hechos ocurridos en el intervalo, en particular por otro depósito, es decir, sólo los derechos adquiridos por terceros antes de la primera solicitud quedan reservados a lo que disponga la legislación de cada país miembro de la Unión de París.⁷⁰³

⁶⁹⁹ Cfr. Art. 4- A.-1) del CUP.

⁷⁰⁰ Para fines del cómputo de los plazos, el CUP establece que empiezan a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud, sin que el día de depósito esté comprendido en el plazo, y además que si el último día del plazo es feriado o un día en que la oficina no abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país en donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga. *Vid* Art 4 C.-2) y 3) del CUP.

⁷⁰¹ Cfr. Art. 4- C.-1) del CUP.

⁷⁰² Cfr. Art. 4- D.-1) y 3) del CUP.

⁷⁰³ Cfr. Art. 4- B del CUP.

De lo anterior se infiere que el derecho de prioridad únicamente aplica para el caso de solicitudes de marcas y no así para el caso de solicitudes de declaratoria de notoriedad, renombre o Fama; por lo que se considera indispensable modificar el CUP a fin de conceder derecho de prioridad para el caso de solicitudes de declaratoria de renombre o fama, otorgando a su titular un plazo de un año a partir de la presentación de la primera solicitud de declaratoria de renombre o fama.

A continuación se expondrá el texto vigente de las disposiciones del CUP, y posteriormente la modificación que se propone.

Artículo 4

[A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: división de la solicitud]

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

...

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

Modificación que se propone:

Artículo 4

[A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: división de la solicitud]

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, o de **declaratoria de notoriedad o fama**, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

...

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención, los modelos de utilidad y para las solicitudes de declaratoria de notoriedad o fama, y de seis meses para los dibujos o modelos industriales, para las marcas de fábrica o de comercio.

Lo anterior representa el indudable beneficio de que si el titular de una marca renombrada o famosa cuenta con declaratorias en diversos países de la Unión de París, será más clara la tutela en cuanto a la vigencia que amparan las citadas declaratorias, las cuales a la luz del Registro Internacional que se propone, se encuentran ligadas a la vigencia de éste último.

IV.2.3 RÉGIMEN DE VOTACIONES EN EL CUP.

En relación a las modificaciones que se proponen, resulta relevante mencionar que en el ámbito del CUP se cuenta con una Asamblea General⁷⁰⁴, en la cual existe representación de los países obligados por los artículos 13 al 17 del mismo Convenio⁷⁰⁵. En esta Asamblea el gobierno de cada país está representado por un delegado⁷⁰⁶, quien podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos⁷⁰⁷.

Dentro de las funciones más relevantes de la Asamblea se encuentra el tratar todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión de París, así como todo lo referente a su cumplimiento; dar instrucciones a la Oficina Internacional⁷⁰⁸ para llevar a cabo las conferencias de revisión del mismo CUP; elegir a los miembros del Comité Ejecutivo del CUP: crear comités de expertos y grupos de trabajo; así como emprender cualquier acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión de París.⁷⁰⁹

En cuanto al funcionamiento de la Asamblea⁷¹⁰ cada país miembro dispondrá de un voto, y la mitad de los integrantes constituirá quórum; sin embargo, si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero superior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea, se podrán tomar decisiones y serán ejecutivas si se cumplen con los requisitos siguientes, establecidos por el artículo 13, numeral 4, inciso c) del CUP:

- a) La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban presentes en la sesión, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención, dentro de un periodo de tres meses a partir de la notificación;

⁷⁰⁴Cfr. Art. 13 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

⁷⁰⁵ Para conocer el listado de los 175 países que son miembros de la Asamblea de la Unión Vid http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=5

⁷⁰⁶ Si por razones excepcionales alguno de los países miembros no puede estar representado por su delegación en las reuniones de la Asamblea, se puede dar poder a la delegación de otro país para votar en su nombre en la inteligencia de que una delegación no podrá votar más que por un solo país, en cuanto a la forma, el poder debe constar en documento firmado por el jefe de Estado o ministro correspondiente. Cfr. Art. 13, numeral 5, inciso b) del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

⁷⁰⁷Cfr. Art. 13, numeral 1, inciso b) del CUP, http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

⁷⁰⁸ De conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Internacional es la Secretaría de la OMPI. Vid http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=283834

⁷⁰⁹Cfr. Art. 13 numeral 2 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

⁷¹⁰Cfr. Art. 13, numeral 4 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

- b) Si al expirar dicho plazo el número de países que hayan expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaba para alcanzar el quórum de la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.
- c) Finalmente, establece que las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

En cuanto a la Asamblea y la periodicidad de las sesiones, ésta se reunirá de manera ordinaria, una vez cada tres años, mediante convocatoria del Director General de la OMPI, y en casos excepcionales durante el mismo periodo y en el mismo lugar sede de dicha reunión; y a su vez se podrá reunir de manera extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.⁷¹¹

Dicho esquema de votación es el que tendría que observarse en el caso de la modificación al CUP que se propone en la presente investigación, respecto al cual podemos mencionar que sí se considera que la modificación pueda implementarse toda vez que los mecanismos para realizar modificaciones al Convenio y los esquemas de votación, están previstos en el mismo instrumento.

Finalmente, en cuanto al Comité Ejecutivo como otro de los órganos colegiados del CUP, podemos mencionar que estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea, de entre los países miembros de la misma⁷¹², tomando en consideración una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión, figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.⁷¹³

⁷¹¹Cfr. Art. 13, numeral 7 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

⁷¹² Para consultar el listado de los 42 países que son miembros del Comité Ejecutivo Vid http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=6

⁷¹³Cfr. Art. 13, numeral 7 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

Al igual que en la Asamblea, en el Comité Ejecutivo, cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos, encargo está sujeto a una temporalidad de tres años toda vez que los miembros del Comité permanecerán en funcione desde la clausura de la reunión de la Asamblea en donde hayan sido electos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.⁷¹⁴

Como funciones primordiales del Comité relevantes para la modificación al CUP que se plantea en la presente investigación está el preparar el proyecto del orden del día de la Asamblea; y el resto de sus funciones se encuentran muy orientadas a aspectos de programa y presupuestos trienales de la Unión de París, preparados por el Director General de OMPI, y en este sentido a la facultad de someter a la Asamblea, los informes del Director General.⁷¹⁵

En el seno de este Comité también existe un sistema de votación en donde cada miembro tiene derecho a un voto, la mitad constituirá quórum, y las decisiones se tomarán por mayoría simple. Finalmente el Comité se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al año, mediante convocatoria del Director General; y en el caso de las reuniones extraordinarias, serán convocadas por el Director General, o a petición de su presidente, o a petición de una cuanta parte de sus miembros.⁷¹⁶

⁷¹⁴Cfr. Art. 14, numerales 4 y 5 del CUP. http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

⁷¹⁵Cfr. Art. 14 numeral 6 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

⁷¹⁶Cfr. Art. 14 numerales 7 y 8 del CUP http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=287557

IV.3. MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN AL ADPIC.

El ADPIC, como ya lo hemos mencionado⁷¹⁷, es el Anexo 1C del Acuerdo por el cual se establece la OMC, su contenido es vinculante para los países miembros de la Organización y una de sus características es que no admite reservas sin el consentimiento de los demás miembros⁷¹⁸. Asimismo, el Acuerdo por el cual se establece la OMC indica que cada miembro, se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos Anexos.⁷¹⁹

Precisamente por estas características, se considera que el ADPIC, de manera conjunta con el CUP, es el medio idóneo para reforzar la protección de las marcas renombradas en el ámbito internacional, por lo que se considera fundamental que ambos ordenamientos regulen de manera homogénea a este tipo de marcas.

En este orden de ideas, es importante mencionar que en la actualidad CUP brinda protección a la marca notoriamente conocida⁷²⁰, y el ADPIC amplía esta protección a la marca renombrada o famosa⁷²¹, al establecer que el artículo 6 *bis* del Convenio de París, se aplicará *mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca ha sido registrada a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.*⁷²²

Acorde a lo establecido por la disposición antes citada, no se considera viable que a la marca renombrada le sean aplicables las disposiciones que corresponden a la marca

⁷¹⁷Vid Apartado III.2.

⁷¹⁸Cfr. Art. 72 del ADPIC.

⁷¹⁹Cfr. Art. XVI, 4 del Acuerdo OMC.

⁷²⁰Cfr. Art. 6 bis del CUP.

⁷²¹ Respecto a la disposición que se transcribe, el único indicio que nos permite relacionar el artículo 16.3 del ADPIC con la marca renombrada o famosa, es la referencia que se hace a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada.

⁷²²Cfr. Art. 16.3 del ADPIC.

notoriamente conocida, ya que la marca renombrada o famosa, por su trascendencia, amerita que se le dé tutela a través de disposiciones que le sean propias; y por otra parte, dicha tutela en modo alguno debe estar condicionada a su registro, o a las demás condicionantes que establece el ADPIC.

Tomando en consideración lo anterior, se sugiere incorporar los conceptos y alcances de la marca renombrada o famosa, así como el de la marca notoriamente conocida, que se han propuesto para el CUP, ya que la intención es que exista claridad sobre la diferencia entre ambas figuras, y que su regulación de un territorio a otro sea, en la medida de lo posible, lo más homogénea posible.

Con la incorporación de disposiciones específicas para la marca renombrada o famosa, ya no será necesario aplicar por analogía las disposiciones de la notoriamente conocida⁷²³, sino que cada una de ellas contará con su propia regulación y alcances claramente establecidos.

Otro aspecto en el que se propondrán modificaciones son temas que se encuentran regulados de manera inadecuada y que sin lugar a dudas, requieren replantearse en aras de brindar una protección integral a la marca renombrada o famosa, libre de condicionantes o elementos de prueba lejos del alcance del titular de la marca renombrada o famosa, o peor aún, de la autoridad competente en materia de marcas⁷²⁴.

Los aspectos sobre los cuales se propone modificar al ADPIC, son los siguientes:

1) Eliminar el requisito relativo a que la marca renombrada o famosa se encuentre registrada para que se conceda la protección⁷²⁵, ya que se considera que este tipo de marca debe de gozar de tutela *per sé*, sin supeditar la misma a un mero trámite administrativo; pues este tipo de marca ha alcanzado esta jerarquía por el conocimiento

⁷²³ Cfr. Art. 16.3 del ADPIC.

⁷²⁴ En este punto me refiero de manera específica a la facultad que la LPI otorga al del IMPI de estimar si una marca puede ser considerada renombrada o famosa.

⁷²⁵ Cfr. Art. 16.3 del ADPIC.

generalizado de la misma en el público consumidor o no, de la misma, debido a factores ajenos al registro de la misma, tales como al prestigio o *goodwill* del que goza, o en su caso, a su gran difusión en medios de comunicación.

Por lo anterior, se considera que el único requisito que deberá invocarse es que la marca renombrada o famosa cuente con el conocimiento generalizado por parte del público, en el territorio o territorios en donde se pretenda ser reconocida como tal.

2) Eliminar las condicionantes de acreditar la conexión entre la marca famosa y un tercero no autorizado así como la posible lesión que a la fecha existen, para otorgar tutela a la marca renombrada o famosa

Dichas condicionantes se estiman totalmente infundadas ya que sitúan al titular de la marca renombrada en una posición en la cual habrá de acreditar todos y cada uno de los elementos mencionados en aras de contar con la protección correspondiente, cuando en realidad lo único que habrá de acreditar es el conocimiento generalizado de la marca renombrada.

El ADPIC no debería pedir mayor requisito que acreditar dicho conocimiento generalizado, para lo cual sería suficiente la Declaratoria que en su caso emita la autoridad competente en materia de marcas, o bien, mediante cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación, como podrían ser encuestas o estudios de mercado y el tiempo de uso continuo de la marca en el mercado, ya sea de su país de origen o en el extranjero.

Tomando en consideración lo anterior, a continuación se transcribirá el texto del artículo 16 del ADPIC como se encuentra en la actualidad, y de manera posterior, se incluirá dicho artículo con las modificaciones que se proponen.

[Artículo 16.

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

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

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

En aras de dotar de regulación a la marca renombrada o famosa en el ámbito internacional, y buscando homogeneidad y sincronía entre las propuestas de modificación al CUP y al ADPIC, la redacción que se propone es la siguiente:

Artículo 16.

1. ...

2. El artículo 6 bis, inciso 1) del Convenio de París se aplicará a la marca notoriamente conocida, entendida como aquella que es conocida por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique la marca, así como por los círculos comerciales a los cuales dirige

su oferta, como consecuencia de la duración, magnitud y alcance geográfico del uso de la marca, así como de su promoción y publicidad.

La tutela a este tipo de marcas, no estará condicionada a su registro, pero a fin de gozar de protección, su titular deberá acreditar mediante la declaratoria correspondiente el conocimiento de la marca en los sectores a los que dirige su oferta.

La marca notoriamente conocida se constituirá en excepción al principio de territorialidad, para lo cual deberá de acreditarse, la notoriedad obtenida en el país donde se solicite la protección.⁷²⁶

3. El artículo 6 bis, inciso 2) del Convenio de París, se aplicará a la marca renombrada o famosa, entendiéndose por ésta aquella que es conocida por la generalidad del público consumidor, lo cual se debe de manera enunciativa, más no limitativa, al alto prestigio o *goodwill* del que goza y su gran difusión en medios de comunicación.

La tutela a este tipo de marcas, no estará condicionada a su registro, pero a fin de gozar de protección, su titular deberá acreditar mediante la declaratoria correspondiente, el conocimiento generalizado de la marca.

La marca renombrada o famosa, se constituirá en excepción a los principio de especialidad y territorialidad de las marcas, en este último deberá acreditarse el conocimiento generalizado de la marca en el país donde se solicite la protección.⁷²⁷

⁷²⁶ El texto vigente de este artículo establece que el artículo 6 bis del Convenio de París, 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 la 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. Sin embargo, dado que en la actualidad se encuentran reconocidas las marcas de servicios, dicha precisión se considera innecesaria.

⁷²⁷ El texto vigente del artículo 16.3 del ADPIC establece que se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido

4. A fin de brindar una protección integral tanto a la marca notoriamente conocida, como a la renombrada o famosa, contra posibles actos de competencia desleal, los países miembros se comprometen a aplicar el artículo 6 bis del Convenio de París, en sus incisos 3), 4) y 5)⁷²⁸, a fin de rehusar o invalidar el registro, o en su caso prohibir el uso no autorizado de este tipo de marcas.

5. Los países Miembros determinarán si existen derechos adquiridos por parte de terceros que impidan la procedencia de la declaratoria en contra de esos registros, ante los cuales no sea oponible la declaratoria de notoriedad o fama.

En virtud de las reformas que se proponen, de manera clara se establece el concepto y alcance tanto de la marca renombrada o famosa, así como de la marca notoriamente conocida, quedando claro a su vez, los supuestos que se constituyen en excepción a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas, lo cual brinda una protección propia para cada uno de estos tipos de marca.

Es importante señalar que actualmente ADPIC establece disposiciones contra posibles actos de competencia que consisten en rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso, haya declarado ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y utilizada para productos o

registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión, entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Tomando en consideración que de acuerdo a las modificaciones que se proponen al CUP, ya se contaría con el concepto de marca notoriamente conocida, así como el de renombrada o famosa, así como lo alcances para cada uno de estos tipos de marca, ya no sería necesario, aplicar por analogía, las disposiciones de la marca notoriamente conocida, a la marca renombrada o famosa.

Por otra parte, por las razones que se han expuesto en el presente apartado, el titular de la marca renombrada o famosa, a fin de contar con la tutela correspondiente, solo tendrá que acreditar el conocimiento de su marca por la generalidad del público.

⁷²⁸ Los incisos 3), 4) y 5) a los que nos hemos referido, corresponden a la propuesta de modificación del CUP. *Vid* Apartado IV.2.

servicios idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta⁷²⁹.

No obstante lo anterior, no se considera que actualmente el ADPIC brinde protección suficiente a la marca renombrada o famosa, por lo que en relación a éste tipo de marca se propone que de manera explícita se indique que ya sea de oficio, o bien, a instancia del interesado, los miembros se comprometan a través de sus oficinas de marcas, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del registro o del uso haya declarado ser renombrada o famosa como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del dicho convenio y utilizada para cualquier clase o tipo de servicios; y que ocurrirá lo mismo cuando parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca renombrada o famosa o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.⁷³⁰

En ambos casos, a partir de que se haya otorgado una declaratoria de notoriedad o fama, en cualquier momento, se podrá reclamar la anulación de registros de marca posteriores, así como prohibir su uso.⁷³¹

Finalmente, en el caso de derechos adquiridos previos, es decir, en el caso de que un tercero cuente con un registro de marca previo a la emisión de la Declaratoria, serán los países miembros a través de sus oficinas de marcas, quienes tendrán la facultad de determinar la existencia de tales derechos, ante los cuales no será oponible la declaratoria.

⁷²⁹Vid Apartado IV.3, ya que respecto a las modificaciones al artículo 6 *bis*, este es el inciso 3 que se propone, y que a su vez se propone incluir en el ADPIC.

⁷³⁰Vid Apartado IV.3, ya que respecto a las modificaciones al artículo 6 *bis*, este es el inciso 4 que se propone, y que a su vez se propone incluir en el ADPIC.

⁷³¹Vid Apartado IV.3, ya que respecto a las modificaciones al artículo 6 *bis*, este es el inciso 5 que se propone, y que a su vez se propone incluir en el ADPIC.

En cuyo caso habrá que diferenciar si los derechos previos en cuestión versan sobre productos o servicios que no sean similares, o si nos encontramos ante productos o servicios iguales o similares⁷³².

En el primer caso, es decir, aquél en el cual estamos ante productos o servicios que no sean similares, se propone que la Declaratoria no surta efecto, al menos para los productos o servicios amparados por la primera marca, tomando en consideración que el registro confiere a su titular, el derecho a su uso exclusivo para productos o servicios idénticos o similares a los amparados por la misma.

Sin embargo, si nos encontramos ante productos o servicios iguales o similares, tendrá mejor derecho, aquél que cuente con una mayor antigüedad y permanencia en el mercado, y por lo tanto su marca deberá prevalecer aún en contra de la que en un momento dado haya alcanzado la categoría de renombrada o famosa.

Es importante resaltar que las modificaciones que se han propuesto al ADPIC son con la intención de que dicha tutela se refleje en las legislaciones nacionales, ya que una de las obligaciones que el Acuerdo por el que se crea la OMC, es que los países miembros de la misma, tienen la obligación de asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos⁷³³.

IV.4. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS RENOMBRADAS O FAMOSAS.

IV.4.1. JUSTIFICACIÓN.

Ante la economía globalizada en la que vivimos resulta aún más evidente la necesidad de contar con una adecuada protección para las marcas renombradas o famosas toda vez que la difusión de este tipo de marcas permite que cuenten por parte del público,

⁷³² Estos supuestos se abordarán con mayor detalle en las modificaciones que se proponen a la LPI. Vid Apartado IV.3.

⁷³³ Cfr. Art. XVI numeral 4 del Acuerdo por el que se crea la OMC, Vid https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto.pdf

con un alto conocimiento generalizado de las mismas, con independencia de su país de origen. Este conocimiento generalizado en la actualidad se debe en gran medida al uso de la tecnología, que hace posible que una marca llegue a cualquier parte del globo terráqueo en segundos y de manera masiva y constante.

Lo anterior justifica que en virtud de este elevado grado de conocimiento, la marca se constituya, como lo hemos mencionado con anterioridad, en excepción a los principios de territorialidad y especialidad de las marcas, lo que a su vez provoca la necesidad de contar con un sustento normativo sólido como el CUP y el ADPIC, en los cuales se identifique claramente el concepto de este tipo de marca y su alcance, a fin de brindar la tutela que requieren.

No obstante, como ya se ha analizado en apartados anteriores, actualmente en el ámbito internacional nos encontramos ante una laxa regulación y carente conceptualización de la marca renombrada o famosa, en virtud de que a ésta aplican, por analogía, las disposiciones de la marca notoriamente conocida⁷³⁴.

Por esta razón, en apartados anteriores se han propuesto modificaciones al CUP⁷³⁵ y al ADPIC⁷³⁶, pues como se ha expuesto, se considera indispensable una adecuada regulación y conceptualización de la marca renombrada o famosa, con un claro entendimiento de sus alcances, con la finalidad de otorgarle la tutela que amerita, así como la posibilidad de establecer diferencias entre ésta y la marca notoriamente conocida.

Las modificaciones propuestas al CUP y al ADPIC parecen incompletas si no se vislumbra la imperiosa necesidad de que éstas permeen a las legislaciones nacionales de los países miembros tanto del CUP⁷³⁷ como de la OMC⁷³⁸, y si a su vez no se considera la creación de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.

⁷³⁴ Cfr. Art. 16.3 del ADPIC.

⁷³⁵ Vid Apartado IV.2

⁷³⁶ Vid Apartado IV.3

⁷³⁷ El Art 25 del CUP, el cual establece que en el momento en el que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se encuentra en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del CUP.

Asimismo, un punto que requerirá especial atención en las modificaciones y adiciones que se proponen, es contar con un procedimiento administrativo homogéneo que permita que al menos en los países miembros de la Unión de París, los requerimientos para solicitar una Declaratoria de Renombre o Fama, sean los mismos. Esta homogeneidad brindará certidumbre jurídica a los titulares de marcas renombradas o famosas, al contar con un procedimiento estandarizado en los países miembros de la Unión de París, en los cuales se desee obtener la Declaratoria.

Así las cosas, el espíritu del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas que se propone, será permitir que mediante una solicitud que el titular de una marca renombrada o famosa pueda solicitar una contar con un procedimiento homogéneo de Declaratoria de Renombre o Fama, en los países miembros del CUP con efecto en los territorios que el haya designado⁷³⁹, y en los que será necesario que su marca sea conocida por la generalidad, aunado a que con la expedición de una de Declaratoria de Renombre o Fama por parte de cualquier país miembro del CUP, estará contemplada la inscripción de la misma en el Registro Internacional, con independencia de que el solicitante lo solicite o no; lo anterior, permitirá a las oficinas de marcas de todos los países miembros del CUP, así como a cualquier persona interesada, consultar dicha base de datos, lo cual brindará mayor certidumbre jurídica. Esto sin mencionar que en estos países habrá una clara distinción entre la marca renombrada o famosa, y la marca notoriamente conocida.

Es este procedimiento, como se explicará a detalle más adelante, fungirá como oficina internacional la OMPI⁷⁴⁰, y el único medio para sustentar el renombre o fama de una marca será la Declaratoria, sin que en ningún momento sea viable la estimación.

⁷³⁸ *Cfr.* Art. XVI, 4 del Acuerdo OMC, que establece que los países miembros de la OMC, se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos Anexos.

⁷³⁹ El Registro se acotaría a los países miembros de la Unión de París.

⁷⁴⁰ El Convenio por el que se establece la OMPI, en su artículo 4, incisos ii), iii) y vii) establece como funciones de la Organización, estar encargada de los servicios administrativos de la Unión de París, así como tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual o participar en esa administración, y a su vez mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual, y cuando así proceda, efectuará registros en esa materia y publicará los datos relativos a esos registros.

A su vez a fin de obtener la Declaratoria Internacional, no será necesario que la marca se encuentre registrada ni de manera previa a iniciar el procedimiento, ni de manera posterior, por lo que en ningún momento ésta quedará ligada o condicionada al registro, y lo único que deberá acreditarse es el conocimiento generalizado de la marca en el territorio en el cual se desee obtener la misma.

Finalmente, con independencia a la creación del Registro Internacional que se propone, continuará existiendo la posibilidad de tramitar la Declaratoria, a través de la oficina de marcas correspondiente.

IV.4.2. CREACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS RENOMBRADAS O FAMOSAS.

Antes de abordar el procedimiento de solicitud de Declaratoria de Renombre o Fama ante el Registro Internacional que se propone, es importante mencionar que el sustento de su creación se vislumbra a la luz de las funciones que se le confieren a la OMPI en el Convenio de la misma Organización⁷⁴¹, el cual establece como uno de sus fines, garantizar la protección de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la colaboración de los estados que formen parte de la misma⁷⁴², mediante el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) *Fomentar la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual*⁷⁴³;
- b) *Aceptar o tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual, o en su caso, participar en esa administración*⁷⁴⁴;
- c) *Favorecer la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual*⁷⁴⁵; y

⁷⁴¹ Vid http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/convention/trt_convention_001es.pdf

⁷⁴² Cfr. Art. 3 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

⁷⁴³ Cfr. Art. 4, i) del Convenio OMPI.

⁷⁴⁴ Cfr. Art. 4, iii) del Convenio OMPI.

d) *Mantener los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual, y cuando así proceda, efectuará los registros correspondientes y publicará los datos relativos a los mismos.*⁷⁴⁶

Tomando en consideración las funciones antes citadas, y las modificaciones que se han propuesto al CUP⁷⁴⁷, se propone que el Registro Internacional de Marcas Renombradas o famosas, nazca a la vida jurídica a través de un Reglamento aprobado por la Asamblea General, misma que se encuentra conformada por los Estados Miembros del mismo Convenio⁷⁴⁸, y que sean miembros al menos de la Unión de París o la Unión de Berna⁷⁴⁹.

Acorde a lo anterior, la creación del Registro Internacional que se propone, sin lugar a dudas representa una medida benéfica de protección para la marca renombrada o famosa, al contar con un sustento normativo internacional sólido y homogéneo constituido por las modificaciones que se han propuesto al CUP, en donde la Asamblea General de la OMPI es la instancia facultada para su emisión, al contar con la atribución de ejercer las funciones que resulten necesarias en el marco del mismo Convenio OMPI⁷⁵⁰.

Aunado a lo anterior, el Director General de la OMPI, cuenta con la facultad de proponer a la Asamblea General, disposiciones que se relacionen con los tratados administrados por la OMPI⁷⁵¹, entre los que se encuentra el CUP.

Mediante la reglamentación del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, no se busca la conformación de una legislación aislada, en la cual quede al arbitrio de los países, adherirse o no a ella; por el contrario, en virtud de que su creación se sustenta

⁷⁴⁵ Cfr. Art. 4, iv) del Convenio OMPI.

⁷⁴⁶ Cfr. Art. 4, vi) del Convenio OMPI.

⁷⁴⁷ Vid Apartado IV.2

⁷⁴⁸ Para consultar quienes son los Estados Miembros del Convenio OMPI Vid:

<http://www.wipo.int/members/es/>

⁷⁴⁹ Cfr. Art. 6, numeral 1, inciso b) del Convenio OMPI.

⁷⁵⁰ Cfr. Art. 6, numeral 2, inciso x, del Convenio OMPI.

⁷⁵¹ Cfr. Artículo 6, inciso v) del Convenio OMPI.

en las modificaciones que se han propuesto al CUP⁷⁵², éstas una vez aprobadas, serán la base del Reglamento del Registro Internacional, con lo cual serían de aplicación obligatoria para los países miembros de la Unión de París⁷⁵³.

Lo anterior, implica que todos los países miembros de la Unión de París estarían obligados a su cumplimiento, lo que significa que en cada uno de ellos existiría una regulación para la marca renombrada o famosa, con el consecuente beneficio de contar con una clara diferenciación entre ésta y la marca notoriamente conocida, aunado a que también se contaría en cada estado miembro de la Unión de París, con un procedimiento de declaratoria aplicable a dichas marcas.

En cuanto a la operación del Registro Internacional, como se verá más adelante, se propone que éste sea administrado por la OMPI, quien fungirá como oficina internacional, y será la encargada de dar publicidad a las Declaratorias de Renombre o Fama que se hayan expedido por las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París.

Cronológicamente, la creación del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas necesariamente deberá ser posterior a la aprobación de las modificaciones que se han planteado al CUP⁷⁵⁴, cambios que entre otros aspectos consideran la conceptualización y regulación de la marca renombrada o famosa, así como el reconocimiento al derecho de prioridad, para el caso de solicitudes de Declaratoria de Renombre o Fama.

⁷⁵²Vid Apartado IV.2

⁷⁵³Vid Art. 25, incisos 1 y 2 del CUP, el cual establece que todo país miembro del Convenio, se compromete a adoptar de conformidad con su constitución, las medidas necesarias para la aplicación del mismo, por lo que en el momento en que se deposita su instrumento de ratificación o adhesión, se encuentra en condiciones conforme a su legislación interna, para aplicar las disposiciones del CUP.

⁷⁵⁴Vid Apartado IV.2. A la luz del CUP, se menciona que las modificaciones al mismo instrumento, de conformidad con el artículo 18 del mismo acuerdo internacional, establece la posibilidad de llevar a cabo revisiones de los artículos 1 al 12, las cuales tendrán como finalidad introducir en él mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión de París, y agrega que para tal efecto se llevarán a cabo reuniones entre los delegados de los países de la Unión, que tendrán lugar e, sucesivamente en uno de los países.

Por otra parte mismo artículo 18, en su parte final, establece que las modificaciones a los artículos 13 al 17 estarán regidas por el artículo 17.

Lo anterior, establece dos mecanismos específicos, el primero es el de la revisión, para los artículos 1 al 12; y el segundo, es el de la modificación, que corresponde a los artículos 13 al 17.

De tal suerte, al contar con una base normativa claramente definida, el siguiente paso será la creación del Registro Internacional.

Al amparo de lo anterior, el titular de una marca renombrada o famosa, podrá presentar en las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París de su elección, la solicitud de Declaratoria de Renombre o Fama que corresponda a esos territorios, debiéndose acreditar en cada uno de ellos, el conocimiento generalizado de la marca en cuestión.

Asimismo, contará con el beneficio del derecho de prioridad, es decir, se tomará como fecha de presentación de la solicitud, la del primer depósito, con lo cual las declaratorias contarán con la misma vigencia. En este sentido, la misma vigencia con la que cuente la Declaratoria, la tendrá su inscripción en el Registro Internacional.

En cuanto a la temporalidad de la Declaratoria, en las oficinas locales de marcas, ésta podrá renovarse las veces que se estime necesario por periodos de la misma duración siempre y cuando se acredite que la marca renombrada o famosa aún cuenta con el conocimiento generalizado por parte del público, y en consecuencia su inscripción en el Registro Internacional quedaría renovada.

Finalmente es importante considerar que el Registro Internacional, será público, por lo que cualquier persona podrá consultar las Declaratorias que se han expedido por parte de las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París, y la publicidad de dicha información se llevará a cabo a través de la Gaceta de la OMPI, en donde se publicarán de manera trimestral las declaratorias que se han otorgado.

Asimismo, se contará con una base de datos que podrá ser consultada por cualquier persona, y desde luego, por las oficinas locales de marcas, a efecto de citar la anterioridad a cualquier persona ajena al titular de la declaratoria.

IV.4.3. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

En el Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas será pieza clave la OMPI, quien fungirá como oficina internacional, encargada primordialmente de dar publicidad a las Declaratorias de Renombre o Fama que expidan las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París, así como de sus respectivas renovaciones.

A continuación se describe de manera pormenorizada, cada una de las etapas del procedimiento que se llevará a cabo desde la presentación de la solicitud en la oficina local de marcas que sean de interés para el titular de la marca renombrada o famosa, la emisión de la declaratoria correspondiente, y finalmente su inscripción en el Registro Internacional.

IV.4.3.1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

El titular de una marca renombrada o famosa que desee obtener una declaratoria de renombre o fama en cualquiera de los países miembros de la Unión de París deberá presentar la solicitud correspondiente en aquellas oficinas locales de marcas que sean de su interés. En este sentido, y respetando el principio del trato nacional⁷⁵⁵ establecido por el CUP, la solicitud podrá ser presentada por personas físicas o morales nacionales o que sin serlo, se encuentren domiciliadas o cuenten con establecimientos comerciales o industriales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países miembros de la Unión⁷⁵⁶

En este sentido, es importante mencionar que cada país miembro de la Unión de París contará con su propio procedimiento Declaratoria de Renombre o Fama, en el cual es fundamental que el solicitante aporte todos los elementos de prueba que estime necesarios en aras de acreditar de manera indubitable el conocimiento generalizado de la marca en el país de que se trate.

⁷⁵⁵ Vid Arts. 2 y 3 del CUP.

⁷⁵⁶ Para conocer cuáles son los países miembros de la Unión de París
Vid http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2

Asimismo, en ninguno de los países miembros de la Unión de París será requisito que la marca se encuentre registrada o en uso a fin de poder solicitar la Declaratoria, ya que como se ha mencionado con anterioridad, el conocimiento generalizado de la marca es una situación de facto, que debe permanecer completamente independiente al registro o uso de la marca, de tal forma que a pesar de que la marca no se encuentre registrada o en uso, se otorgará la protección y tutela que amerita.

De igual forma al momento de presentar la solicitud, el titular de la marca renombrada o famosa deberá indicar la fecha de primer uso de la marca ya sea el país en que se está solicitando la declaratoria o bien, en el extranjero; con la finalidad de que la oficina de marcas correspondiente verifique la existencia de derechos previos.

Para tal efecto, al momento de la solicitud no será necesario acreditar dicho uso, sólo deberá hacerse mención, bajo protesta de decir verdad, la fecha de primer uso.

El formato de solicitud, al menos deberá contener:

- Nombre del solicitante, ya sea persona física o moral, quien deberá acreditar que se encuentra legitimado para presentar la solicitud.
- Domicilio del solicitante.
- En su caso, nombre y domicilio del representante legal.
- Reproducción de la marca, indicando si esta es nominativa, figurativa, mixta o tridimensional.⁷⁵⁷
- La mención de la fecha de primer uso de la marca en México o en el extranjero.
- La mención de que si la marca se encuentra o no registrada.
- Fecha de presentación de la solicitud.
- En su caso, fecha de presentación de la primera solicitud de Declaratoria de Renombre o Fama, a fin de hacer valer el derecho de prioridad⁷⁵⁸.

⁷⁵⁷ Únicamente se dará cabida a estos tipos de marca ya que son las generalmente aceptadas en la Unión de París.

- Un apartado de pruebas en el cual se enlisten los medios para acreditar el conocimiento generalizado de la marca.
- Firma de o de los solicitantes.

En este sentido, el reglamento establecerá el listado antes citado como contenido mínimo del formato de solicitud, para las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París, con lo cual se estandarizar la información solicitada en el mismo.

Asimismo, como se ha mencionado con anterioridad parte medular del procedimiento de Declaratoria o Fama, es acreditar el conocimiento generalizado de la marca por lo que el solicitante deberá anexar todos los elementos de prueba mediante los cuales se acredite a la oficina de marcas correspondiente, dicho conocimiento, para lo cual, podrá presentar de manera enunciativa más no limitativa, facturas, contratos de franquicias, cualquier medio para acreditar la antigüedad de la marca, inversiones en publicidad, estudios de mercado, etc.

Por otro lado habrán de anexarse en caso de que el solicitante sea persona moral, el documento que acredite su constitución, de conformidad con las leyes de su país de origen, así como el documento que acredite la personalidad del representante legal.

Finalmente, el solicitante contará con un derecho de prioridad irrenunciable, que implica que contará con un plazo de un año para efectuar el depósito de la solicitud de Declaratoria de fama o Renombre en otros países de la Unión de París, contados a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud.

Lo anterior con la intención de que si el solicitante desea obtener la declaratoria de renombre o fama en diversos países miembros de la Unión de París, éstas tengan la misma

⁷⁵⁸ Este derecho de prioridad implica de conformidad con las modificaciones que se han propuesto al CUP, en específico a su artículo 4, C y que quien hubiere depositado una solicitud de Declaratoria o Fama en uno de los países miembros de la Unión de París, gozará para efectuar el depósito en otros países, de un derecho de prioridad de seis meses, contados a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud.

fecha de presentación y por ende el mismo vencimiento, con lo cual se facilita el control en cuanto a la vigencia de las Declaratorias.

IV.4.3.2. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD.

Una vez presentada la solicitud y sus anexos, la oficina local verificará que el solicitante cumple con los requisitos de forma y fondo, establecidos en la legislación de marcas del país en el cual se está solicitando la Declaratoria de Renombre o Fama.

En primer término, la oficina de marcas llevará a cabo el examen de forma, en la cual se realizará una revisión administrativa, tales como que la solicitud se encuentre firmada y en esta se hayan proporcionado todos y cada uno de los datos solicitados, y que la solicitud venga acompañada de los anexos correspondientes.

En caso de que la solicitud exista alguna omisión por parte del solicitante, deberá notificar al solicitante a efecto de que subsane dicha omisión, en el plazo en que cada oficina local establezca, pero en caso de que el solicitante no dé respuesta a lo requerido, la solicitud se tendrá por abandonada.

En cuanto al análisis de fondo, se verificarán dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, el conocimiento generalizado de la marca respecto de la cual se solicita la declaratoria; y en segundo término, la existencia o no de derechos previos por parte de un tercero, en cualquier clase de productos o servicios.

En cuanto al conocimiento generalizado de la marca en el país en el cual se pretende obtener la Declaratoria, la oficina local correspondiente analizará cada una de las pruebas presentadas por el solicitante y contará con la facultad de solicitar pruebas adicionales que acrediten el conocimiento generalizado de la marca en cuestión.

Asimismo, la oficina local de marcas correspondiente, verificará la existencia o no de derechos previos por parte de un tercero para cualquier clase de productos o servicios, en los que la marca sea igual o similar en grado de confusión.

En caso de no existir derechos previos, y una vez acreditado el conocimiento generalizado de la marca con las pruebas presentadas por el solicitante, se expedirá la Declaratoria de Renombre o Fama y la oficina local de marcas procederá a su inscripción en el Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas.

Pero en el caso de existir derechos previos, es decir, que un tercero cuente con un registro de marca igual o similar, independientemente de los productos o servicios que ésta ampare, previo a la emisión de la Declaratoria, será cada oficina local de marcas la facultada para determinar la existencia de tales derechos ante los cuales no será oponible la Declaratoria.

En este último caso, se deberá dar aviso tanto al titular de la marca renombrada o famosa, como al titular de la marca en conflicto, independientemente del producto o servicio que ampare su marca, a fin de que cada una de las partes presente acciones de nulidad o caducidad previstas en las legislaciones de marcas y en este caso el trámite se dejará en suspenso hasta en tanto se resuelva en definitiva.

En dichos procedimientos será relevante considerar si estamos ante productos o servicios iguales o similares, o en su caso, ante productos o servicios de diversa naturaleza, ya que si estamos ante un derecho previo para un determinado producto o servicio, en el cual un tercero acredita tener un mejor derecho, la Declaratoria no será oponible a ese registro marcario, y se emitirá la Declaratoria para aquellas clases en las que no hubo antecedente.

IV.4.3.3. RESOLUCIÓN

Una vez que se ha analizado la solicitud correspondiente y en su caso, resuelto las controversias respecto a la existencia de derechos previos por parte de un tercero, se emitirá

la Declaratoria correspondiente y un extracto de la misma se publicará en la gaceta de la oficina de marcas correspondiente.

En la Declaratoria se mencionarán las clases que ampara la declaratoria precisamente en el caso de la existencia de derechos previos.

Finalmente la Declaratoria tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, misma que será renovable por periodos de la misma duración, y una vez emitida se enviará un ejemplar de la misma al Registro Internacional para efecto de su inscripción.

IV.4.3.4. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNACIONAL.

Una vez que se la Oficina Internacional, ha sido notificada de la Declaratoria de Renombre o Fama emitidas por las oficinas locales de marcas, se inscribirán en el Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, cuya publicidad se dará en primer término a través de la Gaceta OMPI, quien publicará cada tres meses las declaratorias que se han otorgado por las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París,

Asimismo, se contará con una base de datos que podrá ser consultada por cualquier persona, y desde luego, por las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París, a efecto de citar la anterioridad a cualquier persona ajena a la declaratoria.

IV.4.3.5. VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA DECLARATORIA.

Como ya se ha mencionado, la expedición de una Declaratoria de Renombre o Fama en el territorio que corresponda a cada una de ellas, y sujeta a temporalidad a fin de que sea posible verificar, si a pesar del transcurso del tiempo que la marca aún cuenta con el conocimiento generalizado por parte del público, para lo cual se propone un plazo de 5 años, renovables por periodos de la misma duración.

Al momento de la renovación, habrá de presentarse documentación actualizada que evidencie el conocimiento generalizado de la marca.

IV.4.3.6. IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO.

En cuanto al funcionamiento del Registro Internacional que se propone, en el ámbito de la Oficina Internacional, no se requerirá de gran estructura o presupuesto, toda vez que únicamente se encargará de consolidar la base de datos que contenga las Declaratorias que otorguen las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de París, además de cerciorarse de que se lleve a cabo una publicación del extracto de las mismas en la Gaceta de la OMPI.

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que sería necesaria un área al interior de OMPI que funja como enlace entre ésta y las oficinas nacionales de marcas, la cual estaría encargada de llevar a cabo las funciones antes señaladas.

En el caso del ámbito nacional, en el caso de IMPI, se utilizaría la estructura orgánica actualmente autorizada en el Estatuto Orgánico del Instituto⁷⁵⁹, en donde corresponde a la Dirección Adjunta de Propiedad Industrial, establecer políticas y lineamientos institucionales para trámites relativos al otorgamiento y conservación de derechos de Propiedad Industrial, entre las que se encuentran las Declaratorias⁷⁶⁰, contando a su vez con las facultades necesarias para otorgar o emitir Declaratorias, así como emitir resoluciones respecto a procedimientos que para el otorgamiento y conservación de derechos de propiedad industrial⁷⁶¹.

Para el cumplimiento de las funciones antes señaladas, dentro de la Dirección Adjunta de Propiedad Industrial se encuentra la Dirección Divisional de Propiedad

⁷⁵⁹Vid https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96464/Estatuto_organico.pdf

⁷⁶⁰Cfr. Art. 12, fracción I, del Estatuto Orgánico del IMPI.

⁷⁶¹Cfr. Art. 12, fracción II y V del Estatuto Orgánico del IMPI.

Intelectual, la cual entre sus funciones, es la responsable de sustanciar los procedimientos de notoriedad o fama⁷⁶².

En este sentido, corresponderá a esta Dirección Divisional notificar a la OMPI en su carácter de Oficina Internacional responsable del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, notificar de las Declaratorias que se emitan, enviando como documentación soporte, la misma Declaratoria en versión electrónica, por lo que no se considera necesario ampliar la estructura orgánica del IMPI para cumplir con lo anterior.

IV.4.3.7. BENEFICIOS DEL REGISTRO.

Como beneficios a la existencia del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas que se propone, en primer término podemos mencionar que con expedición de una Declaratoria de Renombre o Fama, estará contemplada la inscripción de la misma en el Registro Internacional, con independencia de que el solicitante lo solicite o no, lo cual permitirá a las oficinas de marcas de todos los países miembros del CUP, así como a cualquier persona interesada, consultar dicha base de datos, lo cual brindará mayor certidumbre jurídica.

En este sentido, otro beneficio radica en que las oficinas locales de marcas podrán consultar el registro a fin de que al momento en que se analice cualquier solicitud de registro de marca, pueda determinarse fácilmente si el signo distintivo es susceptible o no de registro, con lo cual se evitará a nivel internacional que se lleven a cabo innumerables juicios de nulidad, en especial en el caso de la existencia de derechos previos, con lo cual se brinda una mejor protección a las marcas renombradas o famosas.

Otro beneficio indudable, es el derecho de prioridad, ya que si una marca renombrada o famosa, cuenta conocimiento generalizado en varios países miembros de la Unión de París, las solicitudes de Declaratoria si se presentan dentro del plazo de seis meses

⁷⁶²Cfr. Art. 18, fracción XIII del Estatuto Orgánico del IMPI.

contados a partir de la fecha del primer depósito, contarán con la misma fecha de presentación y por lo tanto con la misma vigencia.

Asimismo, al menos en los países miembros de la Unión de París, existirá una clara diferenciación entre la marca renombrada y famosa, y la marca notoriamente conocida, aunado en que en estos países existirá un procedimiento de Declaratoria homogéneo, lo cual sin duda alguna se traduce brindar facilidades a los titulares de marcas renombradas o famosas.

En cuanto a los titulares de marcas renombradas o famosas, también representa un beneficio la existencia del Registro Internacional que se propone, en el momento en que en cualquier país de la Unión de París se pretenda registrar una marca igual o similar por parte de un tercero, la oficina de marcas correspondiente tendrá la obligación de realizar una búsqueda en el registro internacional a fin de constatar que no exista un impedimento de registro.

En el caso de que del resultado de la búsqueda realizada por la oficina local se constate la existencia de una Declaratoria de Renombre o Fama, se notificará al titular de misma que se ha presentado una solicitud de registro de marca igual o similar en grado de confusión, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a esa solicitud de registro; con lo anterior, prevendría el aprovechamiento indebido de marcas renombradas o famosas.

Finalmente en cuanto a los contras podemos mencionar que podría presentarse cierta dificultad en su implementación en países ajenos al Convenio de París, toda vez que al no formar parte del mismo, no estarían obligados a través de sus oficinas de marcas, a la implementación del mismo.

IV.5. MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tomando en consideración que en la presente investigación se han planteado reformas importantes al CUP, y que en virtud de éste cada país miembro de la Unión de París, adquiere el compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación del mismo, y que desde el momento de su ratificación o adhesión se encuentra en condiciones conforme a su legislación interna de aplicar las disposiciones del citado Convenio, resulta necesario a fin de cumplir con estas obligaciones, el modificar algunas disposiciones referentes a la LPI.

Aunado a lo anterior, por las razones que se han expuesto con anterioridad, existen disposiciones que deben replantearse, tal como el requisito de que una marca se encuentre registrada a fin de otorgar la declaratoria correspondiente, eliminar la facultad del IMPI de estimar la notoriedad o fama de una marca, considerar en las excepciones a los principios de especialidad de las marcas, así como establecer de manera clara que será infracción el uso no autorizado de una marca renombrada o famosa.

A continuación se explicará de manera pormenorizada cada uno de estos aspectos y así como el motivo y fundamento en el que se sustenta la modificación que se propone:

IV.5.1. RESPECTO A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA.

Actualmente la LPI, define a la marca renombrada o famosa como *aquella que es conocida por la mayoría del público consumidor*⁷⁶³. Analizando esta disposición de manera literal, y así cumplir con lo que la LPI establece, habrá que considerar numéricamente cuántos consumidores existen, y de ese resultado, constatar si la mayoría es el que conoce a la marca en cuestión. Así las cosas, se considera que el término adecuado es generalidad, y no mayoría.

⁷⁶³Cfr. Art. 98 bis, párrafo 2.

Otro término de la definición que brinda la ley, es el término consumidor, respecto al cual, como ya se ha mencionado, en ese universo no necesariamente habrá que considerar a los consumidores de los productos o servicios amparados por la marca, sino se debe considerar a la generalidad del público, ya que existen personas que sin ser consumidores potenciales de los productos o servicios amparados por la marca, la conocen.

Tomando en consideración lo anterior, y a fin de que las propuestas de modificación al CUP, queden plasmadas en la legislación nacional, el concepto de marca renombrada o famosa debe quedar en los siguientes términos: “Se considera que una marca es famosa o renombrada en México, cuando es conocida por la generalidad del público”.

Como se puede observar, se ha eliminado también la palabra consumidor, ya que no necesariamente se deberá considerar sólo a los consumidores de los productos o servicios amparados por la marca, sino al público en general.

IV.5.2. RESPECTO AL REQUISITO DE REGISTRO.

Actualmente la LPI, establece que a fin de que se emita la Declaratoria de Fama, *la marca deberá estar registrada en los productos o servicios en los que originó su fama*⁷⁶⁴.

Dicha disposición se considera poco afortunada, ya que el grado o nivel de conocimiento con el que cuente una marca es situación de facto, que debería permanecer totalmente ajena a un trámite meramente administrativo, como es su registro ante el IMPI.

Por otra parte el hecho de que se establezca como requisito que la marca se encuentre registrada a fin de obtener la declaratoria genera contradicciones en la misma ley, ya que por ejemplo, la misma ley establece que las prohibiciones de registro a las que se refiere el artículo 90, fracciones XV y XV bis⁷⁶⁵, se otorgará independientemente de que las marcas se encuentren registradas o declaradas.

⁷⁶⁴Cfr. Art. 98 bis 1, párrafo 3.

⁷⁶⁵ Estas fracciones establecen que no podrán registrarse como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente

De lo anterior se concluye la necesidad de eliminar el requisito de que la marca se encuentre registrada a fin de obtener la declaratoria, y más aún, no exigir que el registro corresponda a los productos o servicios en los que la marca adquirió notoriedad o fama, en virtud de que no necesariamente esto sucederá de esta manera, pues podría darse el caso de que una marca inicie o se registre para determinados productos o servicios, y posteriormente por su éxito en el mercado, expandir su gama de productos o servicios, y en esta segunda etapa, adquirir el conocimiento generalizado.

IV.5.3. FACULTAD DE ESTIMACIÓN POR PARTE DEL IMPI.

Como ya hemos mencionado al abordar el tema de la Declaratoria o Estimación por parte del IMPI a fin de considerar a una marca renombrada o famosa⁷⁶⁶, el acto administrativo resultante en cualquiera de los casos, deberá estar lo suficientemente motivado y fundado, así como contar con los suficientes elementos de prueba que sustenten la decisión del IMPI.

En el caso de la Declaratoria, el problema no es mayor, ya que siempre será el solicitante quien aporte los elementos de prueba suficientes a fin de acreditar el conocimiento de la marca entre el público⁷⁶⁷. Sin embargo, ante la estimación, nos encontramos ante un escenario distinto, ya que aquí el IMPI es quien deberá allegarse de las pruebas suficientes a fin de acreditar el renombre de una marca, ya que de lo contrario la estimación de fama sería de manera completamente arbitraria, lo que implica que el acto administrativo sea fácilmente recurrible, al carecer de la debida motivación.

Es por lo anterior, que esta facultad de estimación no debe continuar en la LPI, ya que confiere al acto jurídico en sí ausente certidumbre jurídica.

conocida en México, así como las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto haya estimado o declarado renombrada o famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

⁷⁶⁶Vid Apartado II.4., referente a los medios para acreditar la fama de una marca en México.

⁷⁶⁷Cfr. Art. 98 bis 2 de la LPI.

IV.5.4. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA RENOMBRADA O FAMOSA.

Si bien en el artículo 98 bis, parecería existir una clara distinción entre el concepto de marca notoriamente conocida y el de marca renombrada o famosa, en el contenido de la LPI, no del todo esa distinción es clara. Tal es el caso del artículo 90 fracciones XV y XV bis.

La primera parte del artículo 90, fracción XVI de la LPI, establece que no serán registrables como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Sin embargo recordemos el principio de especialidad de la marca, el cual en el caso de la marca notoriamente conocida, no se constituye en excepción por lo que la citada fracción debería establecer que no serán registrables como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el IMPI haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicada a productos o servicios iguales o similares.

En el supuesto en el cual se rompe el principio de especialidad es aquél de la marca renombrada o famosa, como de manera adecuada lo establece el artículo 90 en su fracción XV bis, al establecer que no serán registrables como marca denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el IMPI haya declarado famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

IV.5.5. EN EL CASO DE LAS INFRACCIONES.

De la lectura del artículo 213 de la LPI, no se establece de manera específica como infracción, usar sin autorización de su titular, una marca renombrada o famosa, como sí se establece para el caso de la marca notoriamente conocida⁷⁶⁸.

⁷⁶⁸Cfr. Art. 213, fracc. VII de la LPI.

Ante una situación de esta naturaleza, el titular de este tipo de marca, sólo podría iniciar el procedimiento de infracción ante el IMPI sustentando su acción en:

- Actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicio que impliquen competencia desleal⁷⁶⁹,
- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que induzcan al público a confusión, error, engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que existe una relación o asociación entre un establecimiento comercial y el de un tercero; o que se fabrican productos o se prestan servicios bajo las especificaciones, licencias o autorización de un tercero⁷⁷⁰. En cuyo caso, el titular de la marca renombrada o famosa, habrá de acreditar esta situación.

En virtud de lo anterior, se sugiere incluir en la fracción VII del artículo 213, a la marca renombrada o famosa, para que su simple uso sin autorización sea motivo de infracción.

Finalmente, con las modificaciones que se proponen a la LPI, aunadas a las planteadas al ámbito internacional, se considera que la protección a la marca renombrada o famosa quedaría lo suficientemente sólida para brindar a este tipo de marcas la tutela que ameritan.

⁷⁶⁹Cfr. Art. 213, fracc. I de la LPI.

⁷⁷⁰Cfr. Art. 213 fracc. VIII de la LPI.

CONCLUSIONES

1. El Derecho de la Propiedad Intelectual *en sentido amplio*, comprende dos ramas del derecho fundamentales: el Derecho de la Propiedad Intelectual *en sentido estricto*, también conocido como derechos de autor; y el Derecho de Propiedad Industrial, éste último de naturaleza intangible, territorial, exclusivo y en algunos casos, temporal.
2. El Derecho de la Propiedad Industrial es el conjunto de prerrogativas que la ley otorga a personas físicas o morales, en relación a sus invenciones, signos distintivos, franquicias, secretos industriales y que a su vez incluyen normas para reprimir la competencia desleal, procedimientos administrativos y conductas que se consideran delitos en la materia.
3. La marca es un bien de naturaleza intangible, territorial, exclusivo y temporal que de conformidad con la LPI, es un signo visible que debe ser lo suficientemente distintivo, en virtud de que una de las funciones con las que debe cumplir, es diferenciar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, lo cual permite que el público consumidor identifique el origen empresarial y calidad de los diferentes productos o servicios.
4. De acuerdo con la LPI, a efecto de constituir una marca se requiere que sea un signo visible. En este sentido, se considera que la LPI se encuentra en desventaja en comparación con otras legislaciones en las cuales se admiten nuevos tipos de marcas, tales como las sonoras, olfativas, gustativas, y de textura o táctiles; las cuales son percibidas por los otros sentidos y no por ese hecho pierden su carácter distintivo.
5. Los signos distintivos se encuentran regulados por el Derecho de la Propiedad Industrial, y en el caso de las marcas, de manera clara se percibe una tutela de carácter dual, por un lado se protege al consumidor a efecto de evitar caer en el error

al adquirir un producto en la industria o en el comercio, y por otro el origen empresarial del signo distintivo, que al cabo del tiempo puede llegar a convertirse en un prestigio que atesora la marca.

6. La marca además de contar con una función distintiva, cumple con otras funciones tales como la indicadora de procedencia empresarial, indicadora de calidad y condensadora de *goodwill* así como generadora de un vínculo de confianza entre el consumidor y el producto o servicio amparado por la misma.
7. Por mandato del artículo 87 de la LPI, los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de una marca ante el IMPI a fin de gozar el derecho a su uso exclusivo; sin embargo al momento de solicitar un registro, se observa no se tiene que acreditar tal carácter comercial o industrial por lo que se considera que esta disposición debe ser reformada pues es inoperante.
8. El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el IMPI. Este registro brinda derechos constitutivos y tales como el que su titular pueda oponerse en contra del uso no autorizado por parte de terceros.
9. México cuenta con un sistema mixto de protección a las marcas, que implica que el derecho a uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante el IMPI, pero este registro se consolida después de tres años posteriores a que fue otorgado; ya que durante ese tiempo, cualquier tercero con interés jurídico puede oponerse al registro, siempre y cuando demuestre que ha utilizado la marca igual o similar a la registrada para los mismos o similares productos o servicios, y en consecuencia podrá solicitar la nulidad de la marca posterior.
10. Se considera que el sistema mixto de protección de signos distintivos que sigue México se traduce en falta de certidumbre jurídica, para aquellas personas que registran sus signos ante el IMPI.

11. La marca tiene dos principios fundamentales, el Principio de Especialidad y el Principio de Territorialidad.
12. El Principio de Especialidad debe entenderse como el hecho de agrupar a las marcas por productos o servicios similares a efecto de que pueda concurrir una libertad el uso en una denominación cuando se utiliza por diferentes competidores en productos o servicios no similares.
13. El Principio de Territorialidad implica que la marca surte efectos en el lugar en donde se registra; y en este sentido el CUP es el primer convenio internacional que rompe con el principio de territorialidad al otorgar en su artículo 6 bis, protección a las marcas fuera del lugar donde se registraron.
14. En cuanto al Principio de Territorialidad, se considera que hoy en día por el auge que han tenido las tecnologías de la información y comunicaciones, en algunos casos podría resultar inaplicable el citado principio, en virtud de que existen marcas que surgen y se usan en Internet, en radio y sólo por ese hecho trascienden fronteras, y sin duda éste tipo de marcas van más allá de un aspecto territorial.
15. Las marcas notorias, a través de tratados internacionales, gozan de protección con independencia de que la marca se encuentre o no registrada, y dicha protección se extiende a esos países en los que la marca es considerada notoria, con lo cual éste tipo de marcas, se constituyen en excepción al Principio de Territorialidad del registro marcario.
16. Desde el punto de vista conceptual resulta relevante mencionar que en el ámbito internacional el CUP sólo tutela a la marca notoriamente conocida, y ADPIC le concede un alcance que debe corresponder exclusivamente a la marca renombrada o famosa, sin que exista protección expresa a la marca renombrada o famosa. Esta situación ha provocado una serie de confusiones en los ámbitos nacional e internacional, sobre lo que debe entenderse por marca notoriamente conocida y marca renombrada o famosa.

Ante la ausencia de norma y evidente confusión tanto en el ámbito internacional como en las legislaciones locales, resulta imprescindible incorporar en la normativa internacional, un concepto uniforme para la marca renombrada o famosa, con la finalidad de que esta claridad conceptual y por ende diferencias claras entre ambos tipos de marcas, permeen a las legislaciones de los países miembros de la Unión de París, y los países miembros de la OMC.

17. La marca notoriamente conocida es aquella que independientemente de estar registrada o no, es conocida por el público consumidor y por los círculos comerciales a los cuales dirige su oferta, conocimiento que se da como consecuencia de la duración, magnitud y alcance geográfico del uso de la marca, así como de su promoción o publicidad; por lo que se constituye en excepción al Principio de Territorialidad del registro marcario.
18. La marca renombrada o famosa se define como aquella que es conocida por la generalidad del público, es decir, no sólo es conocida por el público consumidor al cual dirige su oferta, o por los círculos en los cuales se desenvuelve, sino que es conocida por la mayoría de los sectores, lo cual se debe en gran medida al prestigio del que goza, así como de su gran difusión en medios de comunicación que provoca en los consumidores expectativas muy positivas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios amparados por la marca.

Este tipo de marcas se constituyen en excepción a los Principios de Territorialidad y Especialidad del registro marcario.

19. En México, de conformidad con lo establecido por el artículo 98-bis de la LPI, para que una marca sea considerada renombrada o famosa, existen dos causales. La primera de ellas consiste en que el titular de la marca en cuestión solicite ante el Instituto la Declaratoria; y la segunda, con fundamento en la facultad discrecional del IMPI de estimar a una marca renombrada o famosa.

20. La facultad de estimación por parte del IMPI es un supuesto en el cual el titular del signo distintivo no interviene, sino que es a iniciativa del Instituto darle esta connotación; lo cual se considera que puede representar serios problemas al no contar con un marco normativo lo suficientemente sólido que justifique el acto administrativo que el caso amerita, toda vez que si bien la LPI hace mención de que el IMPI cuenta con esa facultad, el mismo ordenamiento es omiso en establecer un procedimiento que respalde el cómo se ejercerá dicha atribución. Por lo que en este sentido se considera que esta atribución del IMPI debe desaparecer.
21. El procedimiento de declaratoria de renombre o fama, se inicia ante el IMPI por el titular de la marca y la LPI de manera específica establece como requisito que la marca se encuentre registrada, lo cual no sucede en el caso de que el IMPI estime a una marca como renombrada o famosa.
22. Al ser necesario que la marca se encuentre registrada en aras de solicitar la declaratoria de renombre o fama, y no establecer el mismo requisito para el caso de la estimación por parte del IMPI, se evidencia un sistema de protección diferenciada.
23. La tutela que se debe otorgar a las marcas renombradas o famosas, en todos los casos debe concederse sin necesidad de que ésta se encuentre registrada, ya que el renombre o fama de una marca es una situación de facto completamente independiente al hecho de que esta se encuentre registrada por lo que se considera desafortunado que la LPI establezca el requisito del registro para iniciar el trámite de declaratoria de renombre o fama. Con lo anterior, a la marca renombrada prácticamente se le da el mismo trato que a una marca usual, en el sentido de que deberá estar registrada para gozar de protección.
24. Del análisis a la LPI podemos afirmar que la protección que este ordenamiento brinda a las marcas renombradas o famosas, declaradas o estimadas así por el IMPI, se acota únicamente a prohibir que este tipo de marcas sean registradas por un tercero, protección que se considera insuficiente en virtud de que coloca a su titular

en estado de indefensión contra un tercero que sin autorización use la marca renombrada o famosa, pues en la LPI no hay un tipo específico que sancione esta conducta.

La situación antes descrita obliga a que el titular de una marca renombrada o famosa, necesariamente cuente con un registro a fin de evitar que un tercero utilice una marca igual o similar en grado de confusión; por lo que sin lugar a dudas esto debe modificarse, porque la marca renombrada o famosa amerita gozar de protección sin necesidad de registro tal y como lo dictan el CUP y el ADPIC.

25. En el CUP la protección a las marcas renombradas o famosas es nula, en virtud de que este Convenio en su artículo 6 bis sólo hace referencia a la marca notoriamente conocida, respecto a la cual, sin definirla, sí le brinda protección al establecer el compromiso a cargo de los países de la Unión de rehusar o invalidar el registro, así como prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca considerada notoriamente conocida, y que sea utilizada para los mismos o similares productos o servicios.
26. En el caso del ADPIC, concede a la marca notoria un alcance que debe corresponder exclusivamente a la marca renombrada o famosa, sin que exista protección expresa en este Tratado a la marca renombrada o famosa. Además para romper con el principio de especialidad y conceder a la marca protección en productos o servicios no similares debe existir un registro, requisito que debe ser eliminado.

Aunado a lo anterior, para el caso de que un tercero use la marca renombrada o famosa sin autorización de su titular, la protección se brinda a condición de que el uso de esa marca indique una conexión con el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los derechos del titular de la marca registrada.

En este sentido, la protección a la marca renombrada o famosa debe otorgarse de modo automático sin condicionantes de ninguna índole.

27. En el ámbito internacional, en específico en el CUP, se considera indispensable una adecuada conceptualización y regulación de la marca renombrada o famosa, que permita contar con una clara distinción entre ésta y la marca notoriamente conocida, con el claro beneficio de que al incluirse este concepto en el citado Convenio, tendrá el carácter de vinculante para los países miembros de la Unión de París, quienes estarán obligados a cumplir con sus disposiciones y permear dichos conceptos en sus legislaciones nacionales.
28. Se propone la modificación en primer término del artículo 6 bis del CUP, en la cual se brindan definiciones tanto de la marca notoriamente conocida, como de la marca renombrada, eliminando para ambos casos la facultad de estimación por parte de la autoridad competente, y se elimina la periodicidad de 5 años para reclamar la anulación o prohibición de uso de este tipo de marcas usadas o utilizadas de mala fe.

De las modificaciones propuestas al CUP, resalta por su importancia la que corresponde a las definiciones de marca notoriamente y de marca renombrada o famosa. En el caso de la primera, se define como aquella que independientemente de estar registrada o no, es conocida por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique la marca, así como por los círculos comerciales a los cuales dirige su oferta; y la marca renombrada o famosa es aquella que es conocida por la generalidad del público consumidor.

La facultad de estimación por parte de la oficina de marcas desaparece por lo que la única vía para que una marca tenga la categoría de renombrada o famosa será a través del procedimiento de declaratoria ante la oficina de marcas correspondiente.

Por otra parte, para el caso de la periodicidad de cinco años para solicitar la anulación de un registro de marca que pueda crear confusión con una marca

renombrada o famosa, se propone que este plazo se elimine a fin de que en cualquier momento pueda solicitarse la nulidad del registro.

También se propone como reforma que se incluya el derecho de prioridad para el caso de las declaratorias de renombre o fama, a fin de que el titular de una marca renombrada o famosa cuente con un plazo de un año para solicitar en otros países miembros de la Unión de París la declaratoria de renombre o fama, con el beneficio de que se reconozca como fecha de presentación la de la primera solicitud.

- 29.** En cuanto a las modificaciones que se proponen al ADPIC se encuentran incluir una clara conceptualización para la marca notoriamente conocida y para la marca renombrada o famosa, con lo cual cada una de ellas contará con sus propias disposiciones.

Asimismo, se elimina el requisito de que la marca deba de estar registrada y la única condicionante que se establece de acuerdo a las modificaciones que se proponen es que se acredite el conocimiento generalizado de la marca a fin de que ésta tenga el carácter de renombrada o famosa.

- 30.** Las modificaciones que se proponen al CUP y al ADPIC son en el sentido de brindar un marco normativo sólido y homogéneo en virtud de que al estar consideradas en estos ordenamientos existe la obligación de que permeen a las legislaciones nacionales de los países miembros del CUP y de la OMC.

- 31.** Con base en las modificaciones al CUP y al ADPIC antes descritas, se propone la creación de un Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, el cual surgirá a la vida jurídica a través de un reglamento aprobado por la Asamblea General de OMPI.

La aprobación del reglamento y la creación del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, no buscan la conformación de una normativa aislada en la

cual quede al arbitrio de los países adherirse o no a ella, por el contrario, sus disposiciones serán de aplicación obligatoria para los países miembros de la Unión de París, al encontrar su fundamento en sustenta en las modificaciones que se han propuesto al CUP.

Asimismo, en el Reglamento se brindará una clara diferenciación entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada o famosa, además de que en cada país miembro de la Unión de París, se contaría con procedimientos homogéneos para obtener la Declaratoria correspondiente.

- 32.** En cuanto a la operación del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, es pieza clave la OMPI, quien funge como oficina internacional y cuya función primordial será dar publicidad a las declaratorias de renombre o fama que expidan los países miembros de la Unión de París, así como de sus respectivas renovaciones.
- 33.** Para obtener la inscripción de una Declaratoria ante el Registro Internacional, deben seguirse cuatro etapas fundamentales, que son: 1) la presentación de la solicitud ante la oficina de marcas correspondiente, 2) el análisis de la solicitud y de los elementos de prueba mediante los cuales se pretenda acreditar el conocimiento generalizado de la marca, 3) la resolución que consiste básicamente en la emisión de la declaratoria de renombre o fama; y finalmente, 4) la inscripción ante el Registro Internacional, 5) Publicidad de la Declaratoria.
- 34.** En estricto apego y respeto a las funciones que corresponden a las oficinas de marcas de los países miembros de la Unión de la Unión de París, serán ante quienes se sustancie la solicitud de declaratoria de renombre o fama, a la cual deberán anexarse todos los elementos de prueba que se estimen necesarios para acreditar el conocimiento generalizado de la marca.

En este sentido, será la oficina de marcas de cada país la que valore las pruebas y determine si es procedente la declaratoria de fama o renombre. También será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos, así como la existencia o no de derechos previos por parte de un tercero, en cualquier clase de productos o servicios, en los que la marca sea igual o similar en grado de confusión.

Una vez concluidos los análisis de forma y fondo, la oficina de marcas emitirá la Declaratoria correspondiente la cual tendrá una vigencia de diez años, renovables por periodos de la misma duración siempre y cuando al renovar, se acredite el conocimiento generalizado de marca en el país.

De la Declaratoria que se emita, un ejemplar se enviará a la OMPI en su carácter de oficina internacional a fin de que se inscriba en el Registro Nacional de Marcas Renombradas o Famosas.

La publicidad de la inscripción en el Registro Internacional, se dará en primer término a través de la Gaceta de la OMPI, quien publicará cada tres meses por este medio, las declaratorias que se hayan otorgado en los países miembros de la Unión de París; y a su vez existirá una base de datos que podrá ser consultada tanto por las oficinas de marcas, como por cualquier persona.

35. Dentro de los beneficios que representa el Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, se encuentra en primer término que la tutela no estará supeditada a que la marca renombrada o famosa se encuentre registrada, ya que únicamente será necesario que el solicitante acredite por todos los medios de prueba que estime necesarios el conocimiento generalizado de la marca en el país en donde desea obtener la declaratoria, lo cual como ya se ha mencionado estará estandarizado en todos los países miembros de la Unión de París.
36. Otro de los beneficios que representa el Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, se encuentra la publicidad de la Declaratoria que como ya

se ha mencionado se llevará a cabo a través de la Gaceta de OMPI, así como de la base de datos que se construya para tal efecto, lo cual permitirá a las oficinas de marcas nacionales e internacionales determinen “sin estimar”, la categoría de renombrada o famosa de una marca, así como citar anterioridad.

Lo anterior implica la ventaja de que al momento de que una oficina de marcas analice una solicitud de registro de un signo distintivo, se pueda determinar con facilidad si éste es susceptible o no de registro, con lo cual se evitará a nivel internacional que se lleven a cabo innumerables juicios de nulidad, en especial en el caso de la existencia de derechos previos con lo cual se brinda una mejor protección a las marcas renombradas o famosas.

37. Otro beneficio del Registro Internacional de Marcas Renombradas o Famosas, es que el solicitante contará con un derecho de prioridad de un año para efectuar el depósito de la solicitud de declaratoria de renombre o fama en otros países miembros de la Unión de París, contados a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud. Situación que representa que las declaratorias con las que cuente el titular de una marca renombrada o famosa, tengan la misma fecha de vencimiento, con lo cual se facilita el control de este relevante activo de propiedad industrial.
38. Independientemente de las reformas propuestas al CUP y al ADPIC, a efecto de proteger a la marca renombrada o famosa resulta necesario llevar a cabo una serie de adecuaciones a la LPI, que consisten primordialmente en eliminar el requisito de que una marca se encuentre registrada en los productos o servicios en los cuales adquirió su fama, a fin de que el titular de una marca pueda iniciar ante el IMPI, el procedimiento de Declaratoria de Renombre o Fama.

En este sentido se propone que se elimine este requisito en virtud de lo que debe tutelar a la marca renombrada o famosa es el conocimiento generalizado de la misma.

39. Otra de las reformas que se proponen a la LPI es eliminar la facultad de estimación del IMPI, en virtud de que se considera que el carácter de renombrada o famosa que obtenga una marca únicamente debe proceder a petición de su titular en a fin de obtener la Declaratoria correspondiente, pues es el titular y no el IMPI quien cuenta con los medios necesarios para probar el conocimiento generalizado de su marca en el público.
40. Asimismo, del análisis de los supuestos bajo los cuales no procede un registro marcario, la LPI establece en su artículo 90, fracciones XV y XV-Bis, que tanto la marca notoriamente conocida, como la marca renombrada o famosa se constituyen en excepción al principio de especialidad, lo cual es incorrecto, por lo que se propone su modificación.
41. Finalmente en el caso de las infracciones previstas por el artículo 213 de la LPI, no se incluye de manera específica, como supuesto de infracción, el uso de una marca renombrada o famosa por parte de un tercero sin autorización de su titular, por lo que en este sentido, se propone incluir este supuesto.
42. La implementación de estas modificaciones en su conjunto brindarán a la marca renombrada o famosa la protección que éstas ameritan.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abarza, J. y Katz, J., Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC, Naciones Unidas, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Red de Reestructuración y Competitividad, Chile, 2002, http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4504/S01121080_es.pdf?sequence=1
2. Aracama Zorraquín, E. y otros, Derecho de Marcas, temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Editorial de Ciencia y Cultura, Argentina, 1999.
3. Baz, Miguel A. y De Elzaburu, Alberto. La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho Español, Editorial Colex, España, 2004.
4. Becerra Ramírez, M. La Propiedad Intelectual en transformación, Editorial Porrúa, México, 2009.
5. Bisson, G. El régimen canadiense de la Propiedad Industrial, en el Derecho de la Propiedad Intelectual, una perspectiva trinacional, Coord. Becerra Ramírez, M., México, 2000, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público. Núm. 26.
6. Bone, Robert G. Schechter's Ideas in Historical context and Dilution's Rocky Road, Forthcoming in 24 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal (2008), Boston University, School of Law, Working Paper Series, Public Law & Legal Theory Working Paper No. 08-01
7. Boner Ferrer, J.L., Marca y Competitividad, El Foro de las Marcas Renombradas Españolas, Una Experiencia para la competitividad Internacional, p. 77-79, http://marcaespana.es/file/550/download?token...TF74GHfjCY8m_ery8
8. Botana Agra, M., La protección de las Marcas Internacionales (Con especial referencia a España), Editorial Marcial Pons, Madrid, 1994.
9. Botana Agra, M. Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP's) sobre los derechos de propiedad intelectual, Id. vLex: VLEX-262498, <http://vlex.com/vid/normas-sustantivas-adpic-trip-intelectual-262498>,
10. Casado Cerviño, Alberto, Marca Comunitaria, Id. vLex: VLEX-218513, <http://vlex.com/vid/marca-comunitaria-218513>
11. Casanova, Mario, Traducción Mantilla Molina, Esfera de acción de la protección jurídica del nombre comercial, Boletín del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/18/dtr/dtr4.pdf>

12. Casas Vallés, R. y otros. Derecho y nuevas tecnologías, Editorial UOC, España, 2005.
13. Del vasto, Carlos. ¿Puede una marca notoriamente conocida o famosa existente en un país extranjero tener validez en Estados Unidos?, Revista de Derecho, núm. 43, enero-junio, 2015, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/6228/6743>
14. De la Fuente García, E., Las marcas, La propiedad industrial. Teoría y Práctica, tercera parte. Signos distintivos, Id vLex-218510. <http://vlex.com/vid/marcas-218510>
15. De la Parra Trujillo, Eduardo. Nociones Básicas sobre Derechos de Autor, Consejo de la Judicatura Federal, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, ejemplar no. 18, México, 2004 https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/18/r18_4.pdf
16. Fernández-Nóvoa C., Estudios sobre la protección de la marca renombrada, Ed. Marcial Pons, España, 2014.
17. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, España, 2004.
18. Fernández, P., Valoración de marcas e intangibles, IESE Bussiness School - Universidad de Navarra, Documento de Investigación, DI n° 686, España, 2007, Disponible en <http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0686.pdf>
19. Ferrero Diez, G., El Nombre Comercial, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año I- N°1, Perú, 2004, disponible en : <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario01/art10/ANUARIO%20ANDINO%20ART10.pdf>
20. Gálvez Krüger, M.A., en A propósito de la protección de algunas invenciones menores: las patentes de modelos de utilidad en la legislación comunitaria andina, disponible en : <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario07/art09/ANUARIO%20ANDINO%20ART09.pdf>
21. García Vidal, A. El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo, Id. vLex: VLEX-221088291, <http://vlex.com/vid/marca-renombrada-ajena-elemento-decorativo-221088291>

22. García Vidal. A., Los trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas, Id. VLex: VLEX-262962, <http://vlex.com/vid/notoriamente-conocidas-renombradas-262692>,
23. Garza Barbosa, R. Steele VS. BulovaWatch CO. De la aplicación extraterritorial del Lanham Act estadounidense en México y de la marca notoriamente conocida, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2010, <http://www.journals.unam.mx/index.php/bmd/article/view/20834/19689>
24. Granados Aristizábal, J. I. , Las denominaciones de origen en la industria agrícola: una herramienta de distinción y competitividad, Revista Producción y Limpia, Colombia, 2012, Vol. 7, No. 2, Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/download/articulo/4334008.pdf>
25. Gómez Segade, José A. El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual, Id. vLex: VLEX-262496, <http://vlex.com/vid/acuerdo-adpic-marco-industrial-intelectual-262496>, p. 13.
26. González Bueno, C. Marcas notorias y renombradas en la ley y en la jurisprudencia, Ed. La Ley, España, 2005.
27. Hierro L. Liborio, La eficacia de las normas jurídicas, Editorial Fontamara, México 2010.
28. Jalife Daher, M. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, México, 2003, Disponible en: <http://vlex.com/vid/448105754>
29. Jalife Daher, M. Régimen de licencias obligatorias de patentes en el campo de la salud, Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1586/15.pdf>
30. Jalife Daher, Mauricio, Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Tirant Lo Blanch, Primera Edición, México 2014.
31. Kors, J. y otros, en Derecho de Marcas, Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Editorial de Ciencia y Cultura, Argentina, 1999.
32. Kors, J. y Salís, E., El derecho de las marcas entre el derecho de la competencia y el derecho del consumo, Universidad Autónoma Metropolitana, Revista Alegatos, Núm. 32, Año : 1996 - enero - marzo, Disponible en: <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/40/44-12.pdf>
33. Lamas, M.D., Derecho de Marcas en el Uruguay, Barbat & Cikato, Uruguay, 1999.

34. Macedo Hernández, J.H., Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1993.
35. Magaña Rufino, J.M., Derecho de la Propiedad Industrial en México, Editorial Porrúa, México 2011.
36. Magaña Rufino, J.M., Curso de Derechos de Autor en México, Editorial Porrúa, México, 2013.
37. Magaña Rufino, J.M., Las Marcas Notoria y Renombrada, en el Derecho Internacional y en el Derecho Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2010.
38. Magaña Rufino, J.M. La protección de las marcas notoria y famosa en el Derecho Mexicano, Revista De Jure, Núm. III-7, Noviembre 2011
39. Manoff, Héctor Ariel, Marca de hecho, efectos jurídicos de la marca no registrada y del uso marcario, http://www.vmf.com.ar/site/download/marcas_de_hecho/vitale_manoff_feilbogen_abogados_consultores_newsletter_marcas_de_hecho.pdf
40. Mejía Salazar Jesús, La protección Jurídica de la Propiedad Intelectual, Seminario Regional de la OMPI sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual para los funcionarios de aduanas de los países andinos, Lima Perú, 9 y 10 de diciembre de 1998, OMPI/PI/LIM/98/2
41. Mercuriali, C. El desafío de las marcas en Internet, REDI Revista Electrónica de Derecho Informático - Núm. 27, Octubre 2000, vLex: <http://vlex.com/vid/desafio-marcas-internet-107757>
42. Michaus Romero, Martín, El Sistema de Madrid desde una perspectiva latinoamericana, Id. vLex: VLEX-360766582, <http://vlex.com/vid/sistema-madrid-360766582> , p. 2, México, 2017.
43. Michaus Romero, Martín, La Clasificación Internacional de Productos y Servicios, su adopción e implantación en la legislación mexicana, Universidad Panamericana, Ars Iuris, número 4, México, 1990, <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-iuris/article/view/1987/1873>
44. Monteagudo, M, “La protección de la marca renombrada o famosa”, Editorial Civitas, España. 1995
45. Nava Negrete, J. Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, México, 2012.

46. Otamendi, Jorge,. Las marcas evocativas, Id. vLex: VLEX-360766842, <http://vlex.com/vid/marcas-360766842>
47. Paniagua Zurera, M. La nueva regulación de Marcas en el Derecho Español, Revista de Fomento Social, 57 (2002), <http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/227/549-227a2/download>
48. Peralba, Raúl, El made in Spain y las marcas renombradas españolas, Foro de Marcas Renombradas Españolas, octubre 2004.
49. Pérez de la Cruz Blanco, A. Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia, Editorial Marcial Pons, España, 2008.
50. Pérez Miranda, R. El Derecho de la Propiedad Industrial, Patentes, Marcas, obtentores de vegetales, informática-Un enfoque de Derecho Económico-, Editorial Porrúa, México, 2006.
51. Planiol. M. y Ripert. G. Vid Tratado elemental de Derecho Civil, Tomo IV, Cárdenas, Editor y Distribuidor, México, 1983.
52. Ramírez-Montes. César, A re-examination of the original foundations of Anglo-American trademark law, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 14 Núm. 1, Enero 2010, <https://app-vlex-com.pbidi.unam.mx:2443/?r=true#WW/vid/80649716>
53. Rangel Medina, D., en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie A: Fuentes, b) textos y estudios legislativos, núm. 73. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1992.
54. Rangel Medina, D. Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie: A, Fuentes, b) Textos y estudios legislativos. Núm. 118. México, 1998.
55. Rangel Medina D., El derecho de las marcas mexicano, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 22 Sección de Previa, México, 1993.
56. Rangel Medina, D. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1992.
57. Rangel Ortiz, H. El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Editorial Libros de México, México, 1980.

58. Rangel Ortiz, H. La observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Jurisprudencia. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
59. Rangel Ortiz, H. Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS, p. 335, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995
60. Rengifo García, E. El nombre comercial, Revista La propiedad inmaterial, Núm. 187, Colombia, 2013, p. 189. Vid <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=propin&page=article&op=view&path%5B%5D=3585&path%5B%5D=3666>
61. Reyes Lomelín, A. La protección de la Marca Registrada mediante acciones civiles, Editorial Porrúa, México, 2003.
62. Rodríguez Loza, Leticia, “Confusión existente entre marcas registrables”, Universidad Nacional Autónoma de México, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, Número 13ª, Época Mayo - Agosto 2014, Pp. 41-42, <http://revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/viewFile/50051/45016>
63. Schmitz Vaccaro, C., Distintividad y uso de las marcas comerciales, Revista Chilena de Derecho vol. 39, No. 1, Santiago abr. 2012, <http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>
64. Sepúlveda, César, “La discusión sobre las llamadas “marcas notorias” o “marcas de gran renombre”, Universidad Nacional Autónoma de México, Revista de la Facultad de Derecho, Tomo VIII, enero-marzo, México, 1958. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/25610/23008>
65. Serrano Migallón, F. Aspectos jurídicos de la Propiedad Intelectual, Patentes y solución de controversias, en Derecho de la Propiedad intelectual, una perspectiva trinacional, Coord. Becerra Ramírez, M., México, 2000, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público. Núm. 26.
66. Solorio Pérez, O.J. Derecho de la Propiedad Intelectual, Editorial Oxford, México 2014.
67. Soni Fernández, Mariano, Marco Jurídico de la Propiedad Industrial, Volúmenes I y II, Editorial Porrúa, México, 2007.

68. Soriano Guzmán, José Francisco, La Marca Comunitaria: Relaciones entre la OAMI y la jurisdicción sobre la Marca Comunitaria, VLex, http://app.vlex.com.pbidi.unam.mx:8080/?#WW/search/*/RELACIONES+ENTR+E+LA+OAMI/WW/vid/328839
69. Valenzuela, J.G. Vigencia del Principio de Territorialidad en el moderno Derecho de Patentes y su adecuación a los resultados de la investigación científica. Revista Chilena de Derecho, 1999, Vol. 26 No 3 Sección Estudios.
70. Vargas Mendoza, Marcelo, La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, Revista de derecho, No. 6, UASB-Ecuador ICEN • Quito, 2006. <http://app.vlex.com.pbidi.unam.mx:8080/#/vid/480284726>
71. Vibes, F., Derechos de la Propiedad Intelectual, Editorial Ad-Hoc, Argentina, 2009.
72. Viñamata Paschkes, C., La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, 2007,

TRATADOS INTERNACIONALES

1. Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.
3. Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual.
4. Declaración Universal de los Derechos Humanos
5. Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
6. Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.
7. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
8. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
9. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.

10. Arreglo de Lisboa referente a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
11. Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas.
12. Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.
13. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.
14. Arreglo de Locarno para la Clasificación de Dibujos y Modelos Industriales.
15. Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados
16. Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
17. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
18. Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
19. Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo.
20. Tratado de Libre Comercio

NORMATIVA REGIONAL

1. Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE)
2. Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de Octubre de 2008 referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas.
3. Reglamento (CE) No. 207/2009 del Consejo del 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.
4. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.
5. Ley Uniforme del Benelux sobre las Marcas.

6. Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana, con la colaboración de OMPI y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

NORMATIVA NACIONAL

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley de la Propiedad Industrial.
3. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
4. Ley Federal del Derecho de Autor.
5. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

PUBLICACIONES OMPI

1. Aspectos Jurisprudenciales más destacados en la aplicación del Derecho de Marcas, Semanario Regional sobre Propiedad Industrial para jueces y fiscales de América Latina, OMPI, Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, OMPI/PI/JU/MAD/02/4, España, 2002, P. 3. http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_02/modulos/JM_SUAREZ.pdf.
2. Reglamento de Mediación de la OMPI y el Reglamento de Mediación de la OMPI.
3. Manual de la OMPI sobre la redacción de solicitudes de patente.
4. Guía del usuario de patentes y modelo de utilidad, <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Guias%20de%20Usuario/03%20-%20Gu%C3%ADa%20de%20Usuario%20de%20Patentes%20y%20Modelos%20de%20Utilidad.pdf>
5. Los Diseños Industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y marcas tridimensionales, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, Suiza, 2002.
6. Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas, SCT/17/2, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoséptima sesión, Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007.

7. Resumen de las respuestas al Cuestionario sobre derecho de Marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, OMPI.
8. Recomendación Conjunta sobre la Protección de los Derechos de Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet”, Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Dibujos Industriales y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Publicación 845 (S).
9. Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por Asamblea de la Unión de París y la Asamblea de la OMPI, 833 (S).