

MARCA NOTORIA Y MARCA FAMOSA EN LAS REFORMAS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lic. Sagrario Berenice López Hinojosa*

Resumen: La presente aportación intenta analizar jurídica y conceptualmente las figuras de marca notoria y famosa, con el fin de hacer una correcta adecuación de las mismas en el marco regulatorio mexicano, toda vez que la terminología empleada en las reformas realizadas el 16 de junio de 2005 no son del todo acertadas y cae en ciertas imprecisiones que son importantes hacer notar. Una vez realizada dicha diferencia entre ambas figuras y partiendo de sus antecedentes constitucionales, legislativos e internacionales, se procederá a razonar los demás elementos incorporados en la Ley de la Propiedad Industrial con motivo de las reformas, para poder determinar las consecuencias obtenidas y emitir una serie de conclusiones que puedan servir al lector su entendimiento.

Palabras clave: Propiedad Industrial; Marcas; Marca famosa; Marca notoria; Signos distintivos; Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI); Competencia desleal; Principio de especialidad; blurring, tarnishment.

WELL-KNOWN MARK AND FAMOUS MARK IN REFORMS TO INDUSTRIAL PROPERTY

Sagrario Berenice López Hinojosa*

Abstract: The present contribution tries to analyze legally and conceptually figures of well-known mark and famous mark, with the purpose of making a right adaptation of them in Mexican legal framework, once that used terminology in the reforms executed in June 16, 2005 is not totally correct and has some inaccuracies that results important to point out. Once this difference between both figures is established and starting from its constitutional, legislative and international precedents, we will proceed by reasoning other elements incorporated in the Law of Intellectual Property due to the reforms, in order to determine the obtained consequences and to send out a series of conclusions that could be useful to the reader's understanding.

Keywords: Industrial Property; Marks; Service Mark, Trademark; distinctive signs; World Intellectual Property Organization (WIPO); Unfair Competition; Principle of Speciality; blurring, tarnishment.

* Consultora Jurídica en Propiedad Intelectual (2011); Académica e Investigadora de la Universidad Intercontinental (2004-2010); Académica en la Universidad Tecnológica de México (2007-2008); Examinadora de Fondo en el Área de Marcas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2005); Técnico Académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2001-2002); Especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM (2006) con estudios de Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM (2008-2009); y Licenciada en Derecho por la Universidad Intercontinental (2001).

Sumario:

I. Antecedentes en la Normatividad Nacional en materia de Marcas; II. México en el Orden Internacional del Derecho de Marcas; III. Concepto, problema terminológico y distinción entre Marcas Notorias y Famosas; IV. Derecho Comparado y Análisis Jurídico de Reformas a la Ley de Propiedad Industrial Mexicana; V. Conclusiones

I. Antecedentes en la Normatividad Nacional en materia de Marcas

La exposición del tema nos lleva a analizar de manera rigurosa los antecedentes en materia de signos distintivos en nuestro país, en específico el tema de marcas. A continuación se darán a conocer cada uno de ellos con una breve explicación para una mejor comprensión de los mismos.

Primeramente nos encontramos con el **artículo 28** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, el cual fija de manera clara la prohibición de monopolios, sin embargo en el noveno párrafo no se considera que 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.

En el caso específico de México la primera noticia que se tiene sobre reglamentación en materia de Propiedad Industrial la constituye la **Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria**, dicha ley fue expedida y publicada el 7 de mayo de 1832 y su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad.¹

Con posterioridad en 1889 se expide la **Ley de Marcas de Fábrica** del 28 de noviembre. En dicha ley se protegen las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país y el titular de la marca fuera nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República.²

El 2 de septiembre de 1903, se publica en el **Diario Oficial de la Federación** en lo consecutivo (**DOF**) la **Ley de Marcas Industriales y de Comercio**, la cual define por

¹ SERRANO MILLAGÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 2da. ed., Porrúa, México, 1995, p. 26.

² *Ibid.*, p. 27.

primera vez lo que se debía entender por marca, detallando los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. En el tema de sanciones se establecen penas a los que cometan una infracción hacia la ley, así como la posibilidad de demandar daños y perjuicios ante los Tribunales Federales. Otro de los aspectos notables de esta ley es que se fija para el registro de la marca una vigencia de 20 años.³

El 27 de julio de 1928 se publica en el *DOF*, la **Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales**, de esta ley es muy importante hablar, ya que fue la primera que se expide bajo la Constitución de 1917 y para poder obtener el registro de una marca, el interesado se tenía que presentar ante el Departamento de la Propiedad Industrial, con la solicitud, descripción de la marca, la fecha en que se empezó a utilizar y el pago de la tarifa establecida en ese entonces para el examen de la misma. Por lo que hace a los efectos del registro, éstos duraban veinte años contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y podía renovarse de manera indefinida por periodos de diez años.⁴

Años más tarde se publica el 31 de diciembre de 1942 la **Ley de Propiedad Industrial** la cual regulaba diversos temas de propiedad industrial, esto es, creaciones industriales y signos distintivos; de las primeras: patentes y de los segundos: marcas, avisos y nombres comerciales, etc. En lo que toca al tema específico de marcas, señalaba que para poder hacer uso de la misma y poder distinguir artículos que fabricaran o produjeran las personas interesadas, debían adquirir el derecho exclusivo a su uso, a través del registro en la Secretaría de la Economía Nacional. Aunado a dichos requisitos, la marca debía usarse como se registraba, al igual que llevar a cabo la explotación de la misma, ya que en caso contrario se extinguía el derecho si pasaban cinco años. Para llevar a cabo la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial y se comunicaba a la Procuraduría General de la República la nulidad o extinción de la misma.⁵

El 10 de febrero de 1976 se publica en el *DOF*, la **Ley de Invenciones y Marcas**, y como su nombre lo indica trata lo relativo a patentes, modelos, y dibujos industriales; por lo que hace al tema de signos distintivos, tenemos que las marcas tanto de productos como de servicios,⁶ en aquel entonces se llevaba su registro ante la Secretaría de

³ RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, Mc Graw Hill, México, 1998, p. 5.

⁴ SERRANO MILLAGÓN, Fernando, op. cit. supra, nota 1, p. 30.

⁵ Ibid., p. 33.

⁶ Todo signo distintivo (marcas, avisos o anuncios comerciales) deben proteger un producto o un servicio, de acuerdo al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de fecha 15 de Junio de 1957.

Comercio y Fomento Industrial para poder obtener su uso exclusivo por un lapso de 5 años, dicho plazo se podía renovar por periodos iguales de manera indefinida y debía de usarse tal y como fue registrada, ya que su uso en forma distinta traía la extinción del registro.⁷

En este texto, se alude a las “marcas notoriamente conocidas”, pero no se trata de un apartado específico que hable de las mismas. Lo anterior sucede de igual forma en la **Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial** del 27 de junio de 1991, sólo que en esta ley se incrementa el plazo de vigencia de las marcas de 5 a 10 años y su posibilidad de renovarse por periodos iguales.

Finalmente el 13 de julio de 1994 se reforma la anterior ley y publica en el **DOF** del 2 de agosto de 1994 la **Ley de la Propiedad Industrial**, la cual en su artículo 90 previene ya de manera expresa la **protección de las marcas notoriamente conocidas**, quedando de esta forma:

*“Artículo 90. No serán registrables como marca: **Fracción XV.** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales desarrollados en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma (...).”*

Dicha ley de 1994, sufrió reformas de nueva cuenta hasta el 16 de junio de 2005 en sus artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV y se adicionan la fracción XV bis al artículo 90 y un Capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.⁸ El Título de la ley conserva el mismo nombre Ley de la Propiedad Industrial.

⁷ Las fuentes de las marcas son: el registro y el uso; ya que en México se contempla un sistema mixto, no obstante lo anterior, si el titular quiere gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el registro correspondiente. Cuando se va a llevar a cabo su registro, la obligación para el titular es que utilice la marca tal y como la registra para los productos o servicios que solicita desde un principio, cualquier modificación a lo anterior, trae la pérdida de su signo.

⁸ “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV y se adicionan la fracción XV bis al artículo 90 y un Capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial”, Diario Oficial de la Federación, primera sección, México, 16 de junio de 2005, p. 23.

II. México en el orden internacional del derecho de marcas

En este apartado se ofrece un marco general de los compromisos internacionales de México en torno al derecho de marcas, es importante aclarar que los tratados internacionales que se mencionan a continuación sólo son los que nos hablan sobre marcas notorias y famosas, ya que existen una infinidad de tratados que hacen referencia a los signos distintivos. Es importante aclarar que todos ellos, se encuentran suscritos por México y cumplen lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna.⁹

Aunado a lo anterior, es importante recordar que al tratado internacional se le define como cualquier acuerdo que celebran dos o más Estados u otras personas internacionales. En cuanto a la terminología de los tratados internacionales, algunas veces al tratado se le llama “acuerdo internacional”, “convención”, “protocolo”, “acta”, “declaración”, etc. No obstante dicha terminología, la clasificación más usual de los tratados internacionales es aquella que lo hace desde el punto de vista del número de altas partes contratantes; se denominan tratados bilaterales cuando son dos las altas partes contratantes y multilaterales cuando intervienen más de dos.¹⁰

De acuerdo a la clasificación anterior, existen diversos tratados internacionales administrados por la **Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)**, o **World Intellectual Property Organization (WIPO)**, del cual existe el convenio que establece a dicha Organización, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el **DOF** del 8 de julio de 1975.

Del primer grupo de tratado administrados por la **OMPI** y que tiene el carácter de multilateral tenemos al **Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial**, del 20 de marzo de 1883,¹¹ siendo México miembro signatario del Convenio de París desde el 7 de septiembre de 1903, adoptándose dicho Convenio a través del decreto promulgatorio publicado en el **DOF** del 27 de julio de 1976. El presente tratado

⁹ “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión (...)”.

¹⁰ AYLÓN GONZÁLEZ Ma. Estela y GARCÍA FERNÁNDEZ Dora, (coords.), *“Las Marcas en el Ámbito Internacional”*, Temas Selectos de Derecho Corporativo, Porrúa, México, 2000, p. 261.

¹¹ Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

internacional es el principal instrumento regulador que existe en materia de propiedad industrial y contiene disposiciones legales de Derecho Internacional Público que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establece los órganos de la Unión, creados por el convenio, entre otros lineamientos.

Los elementos esenciales en materia de marcas son: el principio de trato nacional, el derecho de prioridad, la protección a las marcas notorias, la cláusula Telle Quelle¹² y las reglas para reprimir la competencia desleal. En el presente trabajo se abordarán de manera específica los rubros que nos hablan sobre la protección a las Marcas Notorias y el de represión a la Competencia Desleal.

En el caso de las marcas notorias, se encuentran contempladas en el **Convenio de París** o también llamado **Convención de la Unión de París**, de 1967, el cual establece en su **artículo 6 bis**, lo siguiente:

“Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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

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

¹² (Tal Cual Es). Clausula contenida en el artículo 6° Quinquies del Convenio de París, la cual consiste en el reconocimiento a toda marca de fábrica o de comercio, regularmente registrada en el país de origen, a ser admitida para su depósito y protegida “Tal Cual Es” en los demás países de la Unión.

Y en su **artículo 10 bis** sobre **competencia desleal**, agrega:

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

“2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

“3) En particular deberán prohibirse:

“(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

“(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

“(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

De los artículos mencionados es importante hacer notar que en el artículo 6 bis, no se está manejando en ningún momento el concepto o significado de marca notoria o notoriamente conocida, sólo se habla sobre su protección y la posibilidad de evitar el registro o el uso de marcas que la imitan y que puedan crear confusión entre el público consumidor y que se apliquen a productos idénticos o similares. Tampoco se habla de marcas famosas en dicho apartado, lo cual es muy importante dejar en claro desde este inicio.

Por lo que se refiere a la competencia desleal, se transcribe este artículo porque su aplicación tanto práctica como teórica es vital en el correcto funcionamiento y manejo de diversas actividades comerciales que tienen como finalidad desacreditar el buen funcionamiento comercial o industrial por parte de un competidor que se desempeña de manera adecuada en el mercado y que por su gran capacidad logra despertar la atención de otros competidores que buscan desacreditar su trabajo de varios años frente a un público que ya lo tiene considerado. De este tema se hablará más a detalle cuando entremos a las formas de dilución del carácter distintivo de una marca.

Continuando con el tema de tratados multilaterales y que son administrados por la **OMPI**, tenemos el **Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas**, del 15 de junio de 1957.

El presente Arreglo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril de 2001.¹³ Sobre este Arreglo, es importante manifestar que para poder llevar a cabo el registro de una marca, ya sea en México o en alguna otra parte del mundo se debe de hacer conforme a la clasificación internacional que señala el mismo. En el caso específico de México, tenemos un total de 45 clases incluyendo productos y servicios, en el caso de productos tenemos 34 clases y para servicios 10 clases, esto es de la clase 35 a la 45. Poniendo como ejemplo, para la clase 32 tenemos agua mineral y si nosotros queremos llevar a cabo el transporte de dicha bebida lo logramos con base a la clase 39 que se refiere al “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías (...)”¹⁴

Lo anterior, con el fin de que la persona que va a solicitar su registro de marca lo haga de manera específica en los productos o servicios que aparecen en dicho clasificador y que cumpla con el principio de especialidad para que la marca se proteja de manera exclusiva en los artículos o servicios señalados por su titular. Este apartado de especialidad es muy importante para el desarrollo del presente trabajo, ya que en el caso de marcas notorias y famosas gozan de un tratamiento singular gracias a la publicidad o difusión de los mismos. Sobre este principio se hablará más adelante cuando hagamos la distinción entre marcas notorias y marcas famosas. También es importante decir que dentro de dicho Arreglo se hacen observaciones de manera general las cuales pretenden orientar al solicitante para la adecuada clasificación de los productos o servicios,¹⁵ es una especie de guía para el solicitante que en la mayoría de los casos ignora o no tiene conocimiento que dentro del **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**, en adelante (**IMPI**), cuenta con un Nomenclator, que lo va a orientar para precisar su protección.

Otro tratado multilateral de suma importancia es el ***Tratado de Libre Comercio de América del Norte***, celebrado de manera simultánea el 17 de diciembre de 1992, en Ottawa, México, D.F. y Washington, D.C., por el Primer Ministro Brian Mulroney y los Presidentes Carlos Salinas de Gortari y George Bush.¹⁶

¹³ Revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Información obtenida de: SONNI CASSANI, Mariano y SONI FERNÁNDEZ, Mariano, (comps.), Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, 2da. ed., Porrúa, México, 2001, pp. 1013-1027.

¹⁴ Es común escuchar que dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), también la terminología empleada para la Clasificación de productos y servicios, es el de Clasificador o Nomenclator, para fines prácticos.

¹⁵ AYLLÓN GONZÁLEZ Ma. Estela y GARCÍA FERNÁNDEZ Dora, op. cit. supra, nota. 10, p. 266.

¹⁶ *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte* fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993.

En dicho tratado el cual también es conocido por sus siglas como **(TLC)** o **(TLCAN)**, esta última será la que se empleará en dicho trabajo por ser el uso más común que se le da en materia de propiedad intelectual, tenemos que comprende diversos temas en materia de comercio internacional, reglas de origen, procedimientos aduaneros, energía, petroquímica básica, sector agropecuario, medidas sanitarias y de emergencia, entre otras.

En lo que toca a la materia de propiedad intelectual se encuentra contenida en la sexta parte del mismo, en su capítulo XVII, **artículo 1701** y en lo referente a Marcas a partir del **artículo 1708, párrafo 6**, que a la letra dice:

El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

Lo que estipula dicho tratado son las medidas que se deben de tomar en cuenta para poder determinar en el caso de que exista duda si estamos ante una marca notoria, tomando en cuenta diversos aspectos entre ellos cuantitativos y cualitativos para poder decidirlo. Hay que aclarar nuevamente que no se está hablando en ningún momento de marcas famosas, sólo de la que es notoriamente conocida.¹⁷

Otro de los tratados en los que México es parte y es de suma importancia, es el **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio**, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, adoptado en diciembre de 1993 en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos.¹⁸ El presente Acuerdo se divide en siete partes, en la parte I se encuentran las disposiciones generales y principios básicos, en la parte II se encuentran las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial), dentro de la parte III se refiere a la

¹⁷SONNI CASSANI, Mariano y SONI FERNÁNDEZ, Mariano, (comps.), op. cit. supra, nota. 13. p. 407.

¹⁸Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994.

observancia de los derechos de propiedad intelectual: procedimientos civiles, administrativos y penales y medidas provisionales. El apartado IV sobre la adquisición y mantenimiento de los derechos intelectuales y procedimientos contenciosos. La parte V se refiere a la prevención y solución de diferencias y las partes VI y VII a disposiciones transitorias e institucionales y finales, respectivamente. Para fines prácticos al presente acuerdo se le conoce también como **TRIPS**, que corresponde a sus siglas en inglés **Trade related aspects of intellectual property rights** o bien **ADPIC**, siglas de su título en español: **Acuerdo sobre las Disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio**.¹⁹ La parte que nos interesa para el caso específico es la parte II, la cual toca el tema de notoriedad en la Sección 2: Marcas de fábrica o de comercio, en su **artículo 16** sobre Derechos Conferidos. Apartados 2 y 3, que se transcriben a continuación:

“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 esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

“3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis²⁰ 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.”²¹

Como se puede apreciar de la lectura de los dos apartados de **ADPIC**, sólo se hace mención a las marcas notoriamente conocidas y nos habla sobre el campo de aplicación al cual se van a aplicar, esto es el principio de especialidad y de igual forma determinar el área de conocimiento que se tiene sobre la notoriedad de una marca de fábrica o de comercio por parte de un sector del público consumidor, aclarando que sólo nos dice pertinente, esto es, al público conocedor de dicha marca o que compra

¹⁹ RANGEL MEDINA, David, op. cit. supra, nota 6, p. 16.

²⁰ Frase en latín que tiene un significado aproximado de “Cambiando lo que deba ser cambiado”. Se utiliza tanto en inglés como en castellano y otros idiomas cuya raíz es el latín. Acarrea la connotación de que el lector debe prestar atención a las diferencias entre el argumento actual y uno pasado, aunque sean análogos. Este término es frecuentemente utilizado en leyes y en economía. Información obtenida en: <http://es.wikipedia.org/>

²¹ Organización Mundial del Comercio. Disponible en: http://www.sto.org/spanish/docs_s/legal_s/TRIPS

los productos avalados por la misma o bien adquiere los servicios que se encuentran amparados por dicho signo en cuestión.

III. Concepto, problema terminológico y distinción entre marcas notorias y famosas

En este apartado, se explicarán los términos empleados sobre notoriedad y fama, a fin de ejemplificar de una mejor forma lo explicado con anterioridad en los capítulos I y II del presente trabajo. Antes de dar inicio al apartado III, es importante dejar en claro el significado de marca, para con posterioridad poder entender los otros tipos de connotaciones o calificativos que se le dan a ésta, en el campo de notoriedad y fama.

Empezando con el **Convenio de París**, tenemos en su **artículo 6**, la siguiente información: **Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países.** 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.* 2) *Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.* 3) *Una marca, regularmente 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 origen.*

Al analizar lo anterior, se aprecia que el Convenio de París, no da el concepto de marca, sólo establece que los países miembros de la Unión, en el caso específico de México que es miembro, en lo que toca a las condiciones de registro de una marca van a ser determinadas en nuestro caso por la **Ley de la Propiedad Industrial**, en lo sucesivo (**LPI**).

Continuando con el orden de los tratados expuestos en el marco de normatividad internacional, excepto Arreglo de Niza, toda vez que este tratado en sus disposiciones, no trae el significado de marca o algo semejante, ya que sólo nos habla del ámbito jurídico y aplicación de la clasificación, así como del comité de expertos, finanzas, duración, etc., temas que no se relacionan tan estrechamente con el tema que abordamos, por lo que pasaremos al siguiente tratado que es el **TLCAN**, el cual trata lo relativo al concepto de marca en el siguiente artículo:

Artículo 1708. 1 Marcas: *Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o*

servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.”

Aquí se puede apreciar que el **TLCAN**, sí da una definición de marca, es importante decir que casi siempre en todos los tratados y en las legislaciones de diferentes países el término más común con el que se define a una marca es el de un signo.

En lo que cabe para el **ADPIC**, en su **Sección 2: Marcas de fábrica o de comercio artículo 15.1**. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. 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. En este acuerdo, a diferencia de los otros tratados, se da una definición más clara y completa de lo que se entiende por marca, volviendo a reiterar la importancia del signo que distingue productos o servicios y aunado a lo anterior nos dice qué es lo que puede ser susceptible de marca, dando lugar a todas las posibilidades que pueden constituir la y sus posibles combinaciones.

OMPI. Para el Convenio que establece a dicha organización, tenemos que dentro del **artículo 2**, relativo a las definiciones y a los efectos del presente Convenio se entenderá por: *“Propiedad Intelectual”, los derechos relativos: las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales*. De lo anterior, no da una definición como tal de marca, pero si la encuentra contemplada dentro del apartado de propiedad intelectual como un derecho relativo a la misma.

En la **LPI**, se entiende por marca de acuerdo al **artículo 88**: *“...a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*. Este concepto es una definición general, dentro de la cual resalta su funcionalidad esencial de toda marca que es el de la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que el signo en cuestión puede constituir una marca, siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular.²²

Para David Rangel Medina,²³ define a la marca como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.

Para Esperanza Rodríguez Cisneros:²⁴ “La marca es el elemento esencial de la estrategia de comercialización de las empresas. Día con día la marca, ha adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la cual el empresario no puede limitarse sólo a producir, ya que siempre sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado. La marca constituye un instrumento insustituible de comunicación entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume. No se limita únicamente a identificar el origen de los productos, sino que además crea un vínculo de confianza con el público, comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda. Sin duda, la marca es un valioso activo de la empresa el cual puede llegar a constituir el elemento principal del patrimonio de ésta”.

Aclarado el concepto de marca, pasaremos al problema terminológico que se ha dado al referirnos si estamos ante una marca notoria o bien ante una marca famosa, por lo que partiremos de los significados de notoriedad y de fama, para poder ver las diferencias y semejanzas entre cada uno:²⁵

Notorio, ria. 1. Adj. Público y sabido de todos. 2. Evidente, claro.

Notoriedad f. Evidencia, claridad, fama, prestigio.

Fama. 1. f. Opinión pública sobre alguien o algo. 2. Reputación, prestigio, popularidad.

Famoso/a. 1. adj. Que tiene fama. 2. col. Célebre por ser gracioso y chocante a la vez.²⁶

Notorio, ria. (Del b. lat. notorius). 1. adj. Público y sabido por todos. 2. adj. Claro, evidente. 3. adj. Importante, relevante o famoso.

Notoriedad. 1. f. Cualidad de notorio. 2. f. Nombradía, fama.²⁷

²² JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Mc Graw Hill, México, 1999, p. 86.

²³ RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, UNAM, México, 1991, p. 48.

²⁴ RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza, “Historia de la Marca”, *Emprendedores al Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa*, México, núm. 80, bimestre marzo-abril de 2003, pp. 1-3. Disponible en: <http://www.masmarcas.com/historia.html>.

²⁵ Diccionario de la lengua española. Disponible en: <http://www.wordreference.com/definicion/notorio>

²⁶ Diccionarios de elmundo.es. Disponible en: <http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/>

Fama. (Del lat. Fama). 1. f. Noticia o voz común de algo. 2. Opinión que las gentes tienen de alguien. 3. f. Opinión que la gente tiene de la excelencia de alguien en su profesión o arte.

Famoso/a. (Del lat. famosus). 1. adj. Que tiene fama y renombre. 2. adj. coloq. **Insigne, excelente en su especie.** 3. adj. Coloq. Célebre (que llama la atención por ser muy singular y extravagante). 4. adj. Visible e indubitable.

Al ver el significado de cada término, pueden resultar similitudes entre notoriedad y fama. Pero si fuera lo mismo, en el caso de las marcas, no habría razón de aplicar los términos de marca notoriamente conocida y el de marca famosa. Ahora bien, no nos daríamos cuenta en qué situación estamos ante una figura y luego en la otra. Para poder explicar lo anterior, se hará el siguiente análisis comparativo, aplicado al caso concreto de marcas.²⁸

1. La **Marca Notoria** o también llamada **Notoriamente Conocida**, es aquella marca que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicada, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados. Es decir, por la gran mayoría de consumidores de los productos, servicios o actividades que distingue.

2. La **Marca Renombrada** o también llamada Marca Famosa, Célebre, Reputada o Prestigiosa, es aquella cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es sólo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de determinados territorios. En este caso deja de producir efectos la regla de especialidad. Así, cuando las marcas sean conocidas por el público en general serán considerados renombrados.

3. No toda **Marca Notoria** es Renombrada. Sin embargo, existen marcas notorias que, por la intensidad de sus campañas publicitarias o por el fuerte posicionamiento en el mercado que puede sobrepasar el ámbito de los consumidores a los que está dirigida, pueden llegar a ser marcas renombradas.

4. La **Marca Renombrada**, para llegar a serlo, previamente fue marca notoria.

²⁷Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: <http://www.rae.es/rae.html>

²⁸FONG FLORES, Su Wand, *Consultas sobre Propiedad Industrial sobre Marcas Notorias y marcas renombradas*. Perú, 2006. Disponible en: <http://www.sni.org.pe/servicios/legal>.

5. Los casos de **Marcas Notorias**, pueden darse claramente respecto a aquellas marcas de instrumental quirúrgico, de refaccionarias automotrices, productos agrícolas, etc., cuyos consumidores suelen ser un público restringido y que el público en general difícilmente estaría relacionado con las marcas de dicho sector.

6. Los casos de **Marcas Renombradas**, se encuentran cuando hay marcas que, que a pesar de distinguir un producto determinado, son identificadas por mucha gente que no está relacionada con dicho producto. Tal como es el caso de las marcas que se relacionan con la venta de productos deportivos tales como NIKE o ADIDAS, que gracias a la amplia difusión de sus campañas publicitarias y por la relación del público en general con eventos deportivos (mundial, olimpiadas), son reconocidas e identificadas por el público que no es consumidor de éstos, pero las reconoce y sabe qué productos distinguen.

Hecho el anterior comparativo, resulta mucho más sencillo el poder identificar los casos en los que nos encontramos ante una marca notoriamente conocida y ante una marca famosa, el poder apreciar las diferencias nos coloca en la situación de que la marca no sólo va a tener una gran relevancia jurídica a nivel comercial y de propiedad industrial, sino también para poder determinar los efectos de fijar la indemnización de daños y perjuicios que se comentan a los derechos de exclusividad sobre determinadas marcas.

Continuando con el tema señalado, nuestra **LPI**, en su capítulo II Bis. Nos habla sobre las **Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas**, en el **artículo 98 bis**, que se transcribe a continuación:

*“Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.”*²⁹

IV. Derecho comparado y análisis jurídico de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana

Al analizar los anteriores conceptos de ambas figuras, lo referente a notoriedad queda bastante claro, ya que como se dijo en el análisis comparativo, la marca notoria es conocida sólo por un sector determinado tanto del público consumidor como de aquellas personas que como consecuencia de sus actividades comerciales desarrolladas dentro de nuestro país o bien en el extranjero llega a ser notoria. Dentro de la notoriedad, la marca queda protegida automáticamente en los productos o servicios para los cuales se aplica de manera ampliada, esto es, y como ya se explicó anteriormente en el desarrollo del presente trabajo, van enfocadas al principio de especialidad de las clases señaladas conforme al *Arreglo de Niza*. En uno de los apartados donde se hace la comparación entre la figura de marca notoria y marca renombrada o famosa, se subraya en el caso de las últimas, el aspecto que deja de producir efectos el principio de especialidad, esto es, que la marca rompe con dicho efecto, toda vez que una vez obtenida su declaratoria de marca famosa, célebre, reputada, etc., la marca no sólo va a ser protegida en la clase de la clasificación internacional para la cual solicitó su registro cuando empezó como marca ordinaria, sino que queda protegida automáticamente en todo el nomenclator, con el fin de evitar que un tercero lleve a cabo un acto de competencia desleal y logre con el reconocimiento que ya ha obtenido esa marca dentro del mercado por parte de su titular de buena fe, el registro del mismo nombre en otra clase, con el fin de lograr una asociación de los productos o servicios de la primera, hacia el público consumidor, contribuyendo con lo anterior a una pérdida de la distintividad de dicho signo famoso.

Ahora bien, el problema parece ser resuelto, pero a la hora de analizar los preceptos indicados en el capítulo II del presente en relación con el capítulo III, en relación a los tratados internacionales tales como: **Convenio de París, TLCAN, ADPIC**, Convenio que establece a la **OMPI**, nos percatamos que sólo hablan de marcas notoriamente conocidas, jamás de las famosas, por lo que vendrían al caso las siguientes preguntas: ¿aplicamos las mismas disposiciones legales de dichos tratados, para el caso de marcas famosas? ¿qué terminología se emplearía en el caso de una marca famosa, si los tratados nos remiten a notoriedad?, ¿se rompe el principio de especialidad para el caso concreto de marcas notorias?.

²⁹ Antes de las reformas de 16 de junio de 2005, se encontraban definidas de manera exclusiva las marcas notoriamente conocidas en el Art. 90 fracción XV de la LPI en los párrafos segundo y tercero de dicha ley.

Estas y muchas más preguntas podrían formularse en el presente análisis, por lo que se podría afirmar que sí se aplican las mismas disposiciones legales referidas en los tratados para el caso concreto de marcas célebres, a pesar de que éstas no contienen dicho término, ya que en antaño sólo se hablaba de notoriedad y no de fama, pero conforme empezaron a adquirir relevancia las marcas tanto a nivel nacional como internacional, se empezaron a utilizar ambas terminologías, haciendo las diferencias entre una y otra al momento de aplicar dichos conceptos en las leyes locales. Para aclarar un poco las anteriores dudas, es importante hacer mención de lo que sucede en el **Derecho Comparado**, trayendo a colación los siguientes casos. Para la **Comunidad Europea** en cuanto a la terminología empleada en dichos países, en los cuales el problema también se les presenta como es el caso de Italia, en donde sí hacen una distinción entre “che gode di rinomanza” (marca de renombre) y “marchio notoriamente conosciuto” (marca notoriamente conocida).³⁰ Para **España**, existe un foro de Marca Renombrada (FMRE), en donde también hacen una clara distinción para cada figura, ya que de acuerdo a la *Ley de Marcas Española*,³¹ en su artículo 8, se entiende por marca comercial notoria, aquella que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se designan los productos, servicios o actividades que distingue dicha marca. En cambio, cuando la marca sea conocida por el público en general se considerará que la misma **es renombrada** y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

En el caso de los países que conforman el territorio del **BENELUX**, tenemos que para que una marca registrada disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares, debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella.

En lo que toca a **Rusia**, para dicho país no se contemplan a las marcas famosas, sólo a las notoriamente conocidas, quedando así: “Una marca notoria es aquella que

³⁰ En cuanto a Italia, véase el artículo 17, letras g) y h) Ley de Marcas (R./D. No. 929 de 21 de junio de 1942, en el texto modificado por el D.L. No. 480 de 4 de diciembre de 1992, de aplicación de la Directiva No. 89/104/CEE y por el D.L. No. 198 de 19 de marzo de 1996, de aplicación de los Acuerdos ADPIC.

³¹ *Ley de Marcas*. Publicada el 31 de julio de 2002. España.

es conocida dentro de un círculo o sector determinado del comercio, como resultado de las acciones que su titular ha realizado en el país o en el extranjero, de carácter publicitario o de promoción”.³²

En el caso de **Panamá**, existe la *Ley Nacional de Propiedad Industrial*, en la cual se contemplan las figuras de marcas notorias y de marcas famosas. Esto no sucede en **Argentina**, no se mencionan como tal las figuras de notoriedad y de fama, por lo que hay que remitirse a la jurisprudencia para poder resolver un problema semejante. En los **Estados Unidos de Norteamérica**, existen ambas figuras y los conceptos son similares a los ya establecidos.

Ahora bien, del anterior análisis, podemos concluir que sí se puede emplear el mismo término de notorio en relación con el de fama, en aquellos casos que no exista la segunda figura, como es el caso de Rusia. Si México registra la mundialmente marca famosa **CORONA-EXTRA** para la clase 32, en dicho país automáticamente extiende su protección para toda la clasificación de productos y servicios, sin importar que en ese país no exista la mencionada terminología, porque en ese caso en particular no está contemplada en su legislación la figura de marca famosa. Pero sólo en esos casos que no se señale en la ley del país del que se trate, en caso contrario se protege como marca famosa.

El **artículo 90** de la *LPI* mexicana, nos señala todas las probabilidades que no pueden ser objeto de marca, pero sólo se atenderá a las fracciones que hacen alusión a las multicitadas figuras.³³

“Artículo 90. No serán registrables como marca: 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 ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el

³² En el caso de Rusia, se realizaron reformas a la *Ley de Marcas y Denominaciones de Origen* de 1992, con el fin de quedar adherido el Estado Ruso a la Organización Mundial de Comercio (OMC). HERNÁNDEZ, Luis Miguel, “Registro de marcas notorias en Rusia”, Boletín de Propiedad Intelectual en México y el Mundo, 7 de noviembre de 2001. Disponible en: <http://www.marcas.com.mx/boletin.asp?lonidboletin=29>.

³³ *Op. cit. supra*, nota 6.

solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y XV Bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo 11 BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.”

Como crítica y análisis al anterior precepto, es a todas luces obvio que se están confundiendo los términos de acuerdo a todo lo analizado en este trabajo, ya que las razones por las que se ampliaron el presente era para poder razonar dicho artículo, el cual nos está dando a entender en su fracción XV que las marcas notorias son iguales a las marcas famosas, olvidándose que está es una connotación diversa, ya que a las marcas notorias las está protegiendo en todos los productos y servicios, es decir, rompiendo el principio de especialidad que tanto se ha venido explicando, por lo que para la persona que no sepa de propiedad intelectual y muchos menos de marcas, a la hora de que realice el trámite, se preguntará si su marca es notoria o bien es famosa. En fin, son imprecisiones que se cometieron por parte del H. Congreso de la Unión que tiene grandes “conocedores de la materia”, y que ahora todos esos infortunios tienen que ser corregidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Lo rescatable es la cuestión de la dilución del carácter distintivo, la cual no se explica en nuestra legislación, pero se refiere a la pérdida y al daño que se le comete al titular de la marca, toda vez que rompe con la unicidad de la marca renombrada o notoriamente conocida (para nuestra legislación), mediante el aguamiento de la relación entre el consumidor y la marca (blurring) o porque bastardea la marca mediante su utilización en productos de baja calidad (tarnishment).³⁴

Otra cuestión que es importante analizar de las reformas y en relación exclusiva a notoriedad y fama es la contemplada en el artículo **98 bis-2** de la **LPI**, de los cuales sólo se mencionarán unas fracciones dada su extensión.

“Artículo 98 bis-2. *Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos: I. El sector del*

³⁴ Tipos de dilución marcaria: a) *Blurring*, que ocurre cuando alguien usa una marca famosa sin autorización, modificándola en relación con los productos y servicios, de manera que tiende a perder el carácter distintivo de la marca famosa y b) *Tarnishment*, que ocurre cuando una marca notoria es usada en asociación con un producto de nivel inferior. MERCURIALI, Carlos. *El desafío de las marcas en internet* Disponible en: <http://www.dominuriis.com/boletines/doctrinal/gabriel2.htm>.

público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley. II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley. III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley. IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero. V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero. VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero (...) XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.”

De los datos, pruebas o condiciones que se solicitan en este artículo se anticipa que son excesivos, ya que ni dentro de la recomendación conjunta de la **OMPI** relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas son tan amplias, podemos decir que sólo son enunciativas, por lo que da pie a que la legislación de cada país pueda implementar otros tipos de factores que consideren necesarios para probar lo anterior.

Dentro de estos factores se pueden dar aspectos **cuantitativos** y **cualitativos**. El **cuantitativo** se refiere al porcentaje aritmético del número mínimo de consumidores por lo que una determinada marca tiene que ser conocida para ser considerada notoria o de renombre. En el **cualitativo** se refiere a la percepción del valor de una marca a los ojos del público, es decir, que las características prometidas por ese producto satisfagan las necesidades del público, esto es, determinar la calidad de la marca en relación a los productos y servicios que va a distinguir y dentro de los cuales ya se obtuvo un goodwill (función publicitaria y función condensadora de la reputación o imagen de que gocen los productos o servicios). Poder demostrar lo anterior, es un tanto difícil, ya que las reformas en ningún momento señalan el porcentaje de consumidores reales, de los sectores diversos a dichos consumidores y círculos comerciales que pueda demostrarse, lo que da lugar a un trámite costoso y tardado, tanto para el solicitante como para el propio personal del **Instituto Mexicano de la Propiedad In-**

dustrial (IMPI), el cual no es perito en mercadotecnia, publicidad, con conocimientos de mercados nacionales e internacionales y demás elementos necesarios que se requieren para poder ser examinador.

Pero lo peor, no acaba aquí, ya que la **LPI** en su artículo 98 bis-3, nos dice “que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsiste por un período de cinco años (...)”. Esto quiere decir, que todas las pruebas (condiciones) que se citaron en el artículo anterior y que forman un total de 15, su vigencia sólo dura cinco años. En realidad es poco el tiempo que se tiene de protección, dadas las problemáticas que se presentan para los titulares del signo en cuestión de poder obtener tanta información que resulta confidencial. Por lo que hace a las **tarifas actualizadas** que publica el IMPI en el caso de la emisión de la declaración de marca notoriamente conocida por cada clase en la que se reconoce es de: \$955.95, por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca notoriamente conocida: \$2,578.63, por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca famosa: \$2,466.77, por la emisión o actualización de una declaración de marca famosa: \$44,722.35 y por la actualización de una declaración de marca notoria por cada clase en la que se reconoce la notoriedad: \$1,167.89.

V. Conclusiones

PRIMERA. Las reformas y adiciones que se hicieron a la LPI, con el objeto de crear las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa se hicieron con el fin de reconocer dicha calidad a quien lo pruebe para que quede sustentada en pruebas.

SEGUNDA. La declaratoria es un acto administrativo de carácter declarativo con el fin de constituir un pronunciamiento que define la característica de notoria o famosa, aunado al otorgamiento del *ius prohibendi* que le permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otro en el goce y disfrute del signo que se encuentra protegido, incluso en el caso de que la marca de un tercero se aplique a mercancías o servicios distintos de aquéllos para los que fue inscrita la marca famosa.

TERCERA. El principio de especialidad juega un papel muy importante, ya que es una limitación al derecho conferido al titular de una marca y es una derivación jurídica de la misma, toda vez que se da el signo, la relación entre éste y los productos que ampara y la asociación que realizan los consumidores entre sí.

CUARTA. Las ventajas al obtener la declaratoria de notoriedad o fama, es el de evitar el riesgo de confusión, la dilución del carácter distintivo de la marca y el fijar la indemnización de daños y perjuicios por la violación del derecho sobre la marca que ya se encuentra registrada.

QUINTA. En el nuevo régimen se contemplan marcas notoriamente conocidas y famosas, que a pesar de quedar definidas dentro del apartado mencionado en el trabajo, se confunden al tratarlas como figuras iguales, de las cuales ya se hicieron agotables distinciones y comparativos.

SEXTA. Los factores, pruebas, documentos o condiciones que se solicitan para probar la notoriedad o fama, son excesivos y poco probables de probarse tanto por parte del solicitante como por parte de los examinadores del IMPI.

SÉPTIMA. Cuando se otorga el certificado de notoriedad o de fama al titular sólo es por un periodo de 5 años, sin tomar en cuenta que cuando estamos en el caso de una marca mundialmente famosa o notoria no se agotan las mismas en dicho tiempo, por lo que el titular deberá de nueva cuenta renovar su documentación y pagar los excesos señalados por las tarifas que publica el IMPI.

FUENTES DE CONSULTA.

BIBLIOGRAFÍA

AYLLÓN GONZÁLEZ Ma. Estela y GARCÍA FERNÁNDEZ Dora, (coords.), *Las Marcas en el Ámbito Internacional*, Temas Selectos de Derecho Corporativo, Porrúa, México, 2000, 411 pp.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Mc Graw Hill, México, 1999, 525 pp.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, UNAM, México, 1991, 300 pp.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, Mc Graw Hill, México, 1998, 225 pp.

SERRANO MILLAGÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 2ª. ed., Porrúa, México, 1995, 504 pp.

SONNÍ CASSANI, Mariano y SONÍ FERNÁNDEZ, Mariano, (comps.), *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2ª.ed., Porrúa, México, 2001, 1032 p.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de la Propiedad Industrial

Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, Vol. I, Parte Nacional, 3era. ed., México, Porrúa, 2007.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV y se adicionan la fracción XV bis al artículo 90 y un Capítulo II BIS denominado: "De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial", Diario Oficial de la Federación, primera sección, México, 16 de junio de 2005.

Ley de Marcas Española

TRATADOS INTERNACIONALES

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), o World Intellectual Property Organization (WIPO)

Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Organización Mundial del Comercio (OMC).

SITIOS DE INTERNET

Diccionario de la lengua española.

Disponible en: <http://www.wordreference.com/definicion/notorio>

Diccionarios de elmundo.es.

Disponible en: <http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/>

Diccionario de la Real Academia Española.

Disponible en: <http://www.rae.es/rae.html>

FONG FLORES, Su Wand, Consultas sobre Propiedad Industrial sobre Marcas Notorias y marcas renombradas. Perú, 2006. Disponible en: <http://www.sni.org.pe/servicios/legal>

HERNÁNDEZ, Luis Miguel, "Registro de marcas notorias en Rusia", Boletín de Propiedad Intelectual en México y el Mundo, 7 de noviembre de 2001.

Disponible en: <http://www.marcas.com.mx/boletin.asp?lonidboletin=29>

MERCURIALI, Carlos. El desafío de las marcas en internet Disponible en: <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gabriel2.htm>.

RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza, "Historia de la Marca", Emprendedores al Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa, México, núm. 80, bimestre marzo-abril de 2003, pp. 1-3. Disponible en: <http://www.masmarcas.com/historia.html>.

WIKIPEDIA. La Enciclopedia libre.
Disponible en: <http://es.wikipedia.org/>
http://www.sto.org/spanish/docs_s/legal_s/TRIPS

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Disponible en: <http://www.impi.gob.mx>