

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS: EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS ¹

Horacio Rangel Ortiz

Sumario: I. La problemática de las marcas notoriamente conocidas; II. Las marcas notoriamente conocidas y el triple interés protegido; III. Incorporación de disposiciones sobre la marca notoria en el Convenio de París; IV. Denegación o cancelación del registro y prohibición de uso; V. La aplicación del artículo 6 bis; VI. El sistema tradicional de protección a las marcas; VII. Territorialidad; VIII. Especialidad; IX. Inconvenientes del sistema tradicional; X. Excepciones al principio de la territorialidad y al principio de la especialidad; XI. El artículo 6 bis del Convenio de París y posteriores desarrollos: la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el Acuerdo TRIPS; XII. La marca notoria en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; XIII. Diferencias entre el régimen del Convenio de París y el de la Decisión 344; XIV. La marca notoria en el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); XV. La marca notoria en el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido en el comercio de mercancías falsificadas (TRIPS); XVI. Diferencias entre el régimen del Convenio de París, el de TRIPS y el de la Decisión 344; XVII. La marca notoriamente conocida en el Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, el Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela y el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica; XVIII. Observaciones finales.

I. LA PROBLEMÁTICA DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Todos sabemos que algunas marcas poseen tan vasta reputación que, incluso si no se encuentran registradas ni se utilizan en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. Por tanto, si tal marca es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea

¹ Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el martes 25 de julio de 1995 en la ciudad de Sucre, Bolivia, durante el Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de Bolivia organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cooperación con la Secretaría Nacional de Cultura y la Corte Suprema de Justicia de Bolivia del 24 al 27 de julio de 1995.

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS:
EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS

tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida. Cabe la posibilidad de que el consumidor espere una determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida. Como lo ha hecho notar la OMPI ², el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas, especialmente extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo, y como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un prestigio en esos países, la probabilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos.

II. LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y EL TRIPLE INTERÉS PROTEGIDO

Por estas razones, se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los *dueños de marcas* notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y, eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los *consumidores*, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de *promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas* ³.

III. INCORPORACIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE LA MARCA NOTORIA EN EL CONVENIO DE PARÍS

La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección

² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), **Aspectos de la protección del consumidor relacionados con la propiedad industrial** (Proyecto de *memorandum* revisado por la Oficina Internacional), BIG/206, Ginebra, marzo de 1981, p.23.

³ *Ibidem*.

de las marcas notoriamente conocidas. Esta figura fue adoptada en el Convenio de París a partir de la Revisión de la Haya de 1925. En esta revisión se incluyeron por primera vez disposiciones relacionadas con la protección de las marcas notoriamente conocidas a través de la inclusión del artículo 6 bis. Las modificaciones realizadas al artículo 6 bis en las revisiones de Londres y de Lisboa⁴ fueron posteriormente adoptadas por las naciones que suscribieron las actas correspondientes.

IV. DENEGACIÓN O CANCELACIÓN DEL REGISTRO Y PROHIBICIÓN DE USO

En la conferencia de Lisboa el artículo 6 bis fue objeto de una discusión detallada y su aplicación, que antes se refería únicamente a la denegación o cancelación del registro de una marca notoriamente conocida en el país de que se trate, se extendió a la prohibición de uso de la marca.

V. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 BIS

Lejos de constituir una noción teórica o estrictamente académica, la cuestión de la protección a las marcas notoriamente conocidas en términos de lo previsto en el artículo 6 bis del Convenio de París ha sido objeto de frecuente exploración en diversos países de la Unión de París. En la jurisprudencia mexicana, las decisiones más notables en materia de marcas notoriamente conocidas fueron dictadas durante los años cincuenta y sesenta. Durante este período, los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis en una serie de juicios que se inició con el famoso caso *Bulova* en el que se adoptó la regla de la notoriedad como fuente de derechos⁵. Las nociones del caso *Bulova* fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente

⁴ Véase Bondehausen, G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, Ginebra, 1969, p.97.

⁵ *Gaceta de la Propiedad Industrial*, México, noviembre de 1950, p.1489.

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS:
EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS

conocidas como *G.E., Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci, Cartier, Budweiser, TDK*, etcétera ⁶.

VI. EL SISTEMA TRADICIONAL DE PROTECCIÓN A LAS MARCAS

Las fuentes del derecho a la marca reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. Ello no obstante, existe una tercera categoría que reconoce como fuente del derecho lo mismo el registro que el uso: los sistemas mixtos. El sistema adoptado por países como México puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que general la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Como sea, de conformidad con el sistema tradicional de protección a las marcas, la protección se sustenta en dos principios: el principio de la territorialidad y el principio de la especialidad.

VII. TERRITORIALIDAD

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca está circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada. Si se registra una marca en un país como México, los efectos de tal registro se extienden únicamente a ese país. Si se quiere que el derecho sobre esa marca sea respetado en otros países como Estados Unidos o Japón, tendrá que registrarse la misma marca en cada uno de dichos países. Esto se debe al principio de la territorialidad, según el cual el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país donde se tiene registrada ⁷.

⁶ Véase Rangel Medina, David, «La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana», en *Actas de derecho industrial*, 10, Madrid, 1984-85, pp.35-60. Véase también Rangel Ortiz, Horacio, *Notorious Mark and Prior Use-Recent Mexican Jurisprudence*, Trademark World, Intellectual Property Publishing Ltd., London, June 1990, pp.34-37.

⁷ Véase Rangel Medina, David, *La protección de las marcas notorias...*, *op.cit.*, p.33.

VIII. ESPECIALIDAD

El principio de la especialidad de la marca consiste en otra limitación al derecho que el registro de la marca confiere a su titular. Esta restricción tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. Quien pretende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en la solicitud de registro qué objetos, qué productos distingue con ella, de tal suerte que un tercero podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos. Si se usa la marca para dar a conocer zapatos, el derecho que se adquiera estará reservado al campo de los zapatos y no se extenderá a la industria de los refrescos, ni a la de los libros, ni a la de los automóviles ⁸.

Por la trascendencia que el principio de la especialidad tiene en el campo de las marcas notorias, es pertinente dejar bien claro que la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, y que de aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, así como la de que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Lo que quiere decir que cualquier otra persona puede apropiarse de esa misma marca para distinguir productos de diferente clase ⁹.

IX. INCONVENIENTES DEL SISTEMA TRADICIONAL

Pero la práctica ha demostrado que una estricta aplicación del principio de la territorialidad y del principio de la especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en fraudes para los legítimos dueños de las marcas y para el consumidor. Se dice, en efecto, que debido

⁸ *Ibidem*.

⁹ Véase Rangel Medina, David, «La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana», en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, año X, julio-diciembre de 1972, México, D.F., p.183 y ss.

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS:
EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS

a la territorialidad alguien poco escrupuloso se aprovechará de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en su propio país, para depositar esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Y en cuanto a la especialidad, se afirma también que un comerciante podrá registrar una marca que ya haya conquistado éxito frente a la clientela, bastando para ello con que solicite el registro para productos de naturaleza distinta. De este modo aprovechará el éxito de la marca reproducida, sin incurrir en gastos publicitarios ni tener ante la clientela título alguno para merecer su confianza ¹⁰.

X. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD Y AL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD

La institución de la marca notoria funciona sobre la base de una excepción a los principios de la territorialidad y de la especialidad que tradicionalmente han regulado la adquisición de derechos marcarios ¹¹. Esto último, tal como se desprende del texto del artículo 6 bis del

¹⁰ Véase Chavane, Albert, «Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre», en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, año IV, no. 8, julio-diciembre de 1966, México, D.F. p.339 y ss. Véase también Rangel Medina, David, **La protección de las marcas notorias...**, *op.cit.*, p.34.

¹¹ En este trabajo no se discuten las peculiaridades propias de la no-aplicación de los principios de la especialidad y de la territorialidad y las formas de conciliar estas excepciones con la aplicación de los principios tradicionales del derecho marcario. Estos aspectos han sido discutidos durante los últimos cuarenta años por autores de distintas nacionalidades, sin que a la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo en estas materias. Véase por ejemplo, Ladas, Stephen P., «International Protection of Well-known Trademarks», en **Trademark Reporter**, Vol. 41, p.661; Roubier, Paul, **Le droit de la propriété industrielle II**, Editions du Ecueil Sirey, 1954, p.564; Saint-Gal, Yves, «Concurrence déloyale el concurrence ou agissements parasitaires», en **R.I.P.I.A.**, 1956, p.73 y «La protección de las marcas notorias en el derecho comparado», en **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística** (r.m. de la P.I.A. Estudios en homenaje a Stephen P. Ladas), México, 1973, p.387. Rangel Medina, David, **Tratado de Derecho Marcario**, Ed. Libros de México, México, 1960, p.35; Hoffman y Bronwnstonte, «Protection of Trademark Rights Acquired by International Reputation Without Use or Registration», en **Trademark Reporter**, vol. 71, p.1; Aracama Zorraquín, Ernesto, «La piratería de marcas ante los tribunales argentinos», r.m. de la P.I.A. enero-junio, 1966, año IV, no. 7, pp.107-120; Fernández Novoa, «El relieve jurídico de la notoriedad de la marca», en **Revista de Derecho Mercantil**, Vol. 112, 1969, p.183; Pinto-Coelho, «A proteçao Da Marca Notoriamente Conhecida eo Congresso de Bruxelas de 1954 AIPPI», **XXXI Boletim da Faculdade de Direito 2 Univeridade de Coimbra**, Portugal, p.1; Rangel Ortiz Horacio, «Protection of Well-known Marks in México», **The Trade Reporter**, Vol. 78, pp.209-224 y «La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas», en **El Foro**, Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Octava Época, tomo I, No. 2, 1988, pp.77-95.

Convenio de París, cuya finalidad es evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra 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 de los que pueden ser inducidos a error¹². Otras razones que sirven también de fundamento para brindar ese trato privilegiado a las marcas notorias, se encuentran en la necesidad de proteger el trabajo honesto, y en el deber de evitar que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de propiedad de otro. Pero sobre todo, el registro o el empleo de una marca no deben usurpar indebidamente los derechos de un tercero. Ante la seguridad que conceden los registros, debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido a través de su trabajo¹³.

XI. EL ARTÍCULO 6 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS Y POSTERIORES DESARROLLOS: LA DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA, EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (NAFTA) Y ACUERDO TRIPS

El texto vigente del artículo 6 bis del Convenio de París hasta la revisión de Estocolmo de 1967 es como sigue:

«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 del uso estimare ser allí

¹² Véase Bodenhausen, *op.cit.*, p.100.

¹³ Véase Rangel Medina, David, *La protección de las marcas notorias...*, *op.cit.*, p.39.

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS:
EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS

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 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».

En resumen, los países miembros de la Unión obligados por el texto antes transcrito adquieren los compromisos que más adelante se mencionan, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 bis:

- NEGAR el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida.
- NULIFICAR el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria.
- PROHIBIR el uso indebido de una marca notoria.

XII. LA MARCA NOTORIA EN LA DECISIÓN 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Los artículos 83, 84 y 85 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ¹⁴ tratan el tema de la marca notoriamente conocida.

«**Artículo 83.**- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos:

»d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el

¹⁴ El **Acuerdo de Cartagena** rige en los países miembros del Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, 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 aquéllos en los que el uso se destine a *productos o servicios distintos*.

»Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

»e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

»Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

»**Artículo 84.**- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes criterios:

»a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

»b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

»c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

»d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

»**Artículo 85.**- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información».

XIII. DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN DEL CONVENIO DE PARÍS Y EL DE LA DECISIÓN 344

En lo substancial puede afirmarse que el articulado de la Decisión 344 en materia de marcas notorias sigue los lineamientos generales del artículo 6 bis. Sin embargo, entre el régimen del Convenio de París y el de la Decisión 344 existen algunas diferencias importantes,

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS:
EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS

incluyendo la incorporación de algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios en el texto de la Decisión 344 que no aparecen en el artículo 6 bis del Convenio de París. Por el momento, hay que destacar seis aspectos que caracterizan al régimen andino en materia de marca notoria y lo distinguen del previsto en el artículo 6 bis del Convenio de París.

a) El régimen de protección de la Decisión 344 *se extiende de modo expreso al caso de las marcas de servicio*. El texto del Convenio de París se limita a la protección de marcas de productos.

b) El régimen de protección previsto en la Decisión 344 *se extiende a productos y servicios distintos*. El Convenio de París se limita a prever la protección de marcas notoriamente conocidas en relación con productos idénticos o similares.

c) El régimen de protección previsto en la Decisión 344 incluye *cuatro criterios ilustrativos y no limitativos que deberán tomarse en cuenta en la determinación sobre si una marca es notoriamente conocida*. El Convenio de París es omiso en cuanto a los criterios que sirven para determinar si una marca es notoriamente conocida.

d) El régimen de protección previsto en la Decisión 344 incluye *referencias expresas al conocimiento que exista de la marca en el comercio internacional como elemento determinante de la notoriedad de la marca*. El Convenio de París no incluye referencias expresas al hecho que la marca pueda beneficiarse de las disposiciones del artículo 6 bis cuando el signo es notoriamente conocido en el comercio internacional.

e) La Decisión 344 se refiere *expresamente al conocimiento de la marca entre «los sectores interesados» como elemento determinante del carácter notorio del signo*. El Convenio de París nada dice sobre el tema.

f) El reconocimiento de la notoriedad de una marca por razón de su presencia en el comercio internacional se condiciona al hecho que exista *reciprocidad*. El Convenio de París no se refiere al asunto del comercio internacional ni tampoco al tema de la reciprocidad.

XIV. LA MARCA NOTORIA EN EL CAPÍTULO XVII DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (NAFTA)

El artículo 1708 apartado 6 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (mejor conocido en el ámbito internacional por sus siglas en inglés, NAFTA), que obliga a Canadá, Estados Unidos y México, se refiere expresamente al tema de la marca notoria.

«Artículo 1708 (6). 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».

De modo similar al sistema adoptado por los redactores de la Decisión 344, en el caso del apartado 6 del artículo 1708 de NAFTA, se incorporan algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios que no aparecen en el texto del artículo 6 bis del Convenio de París, como son:

- a) la extensión de la protección a las marcas de servicio;
- b) el conocimiento de la marca en el sector correspondiente; y
- c) la promoción de la marca como factor de la notoriedad.

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS:
EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS

A diferencia del texto de la Decisión 344, el de NAFTA *nada dice respecto de la extensión de la protección en situaciones que involucren productos o servicios distintos* ¹⁵.

XV. LA MARCA NOTORIA EN EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUIDO EL COMERCIO DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS (TRIPS)

El tema de la marca notoria es objeto de regulación en el artículo 16, párrafos 2 y 3 del Acuerdo TRIPS resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay en el contexto del GATT/OMC.

«Artículo 16 (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, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público inclusive si se conoce en el Miembro de que se trate a consecuencia de su *promoción*.

»Artículo 16 (3) El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios *que no sean similares* a aquéllos 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».

XVI. DIFERENCIAS ENTRE EL RÉGIMEN DEL CONVENIO DE PARÍS, EL DE TRIPS Y EL DE LA DECISIÓN 344

Como se sabe, el texto del Capítulo XVII de NAFTA tuvo como principal fuente de inspiración el texto del proyecto del Acuerdo

¹⁵ Existe diferencia similar entre el texto de NAFTA y el de TRIPS, pues el Acuerdo TRIPS sí se refiere al caso de la protección de la marca notoria en situaciones que involucren productos y servicios *distintos*. Obsérvese, sin embargo, que el texto del apartado 14 del artículo 1708 de NAFTA pudiera servir eventualmente como apoyo para extender la protección de las marcas notorias a situaciones que involucren productos o servicios distintos en tanto que en dicha disposición se prevé que «las partes negarán el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que *induzcan a error...*»

TRIPS. La norma que trata de las marcas notorias es un ejemplo de ello. Por tanto algunas de las diferencias ya apuntadas entre el artículo 6 bis del Convenio de París y el texto de NAFTA son también evidentes al comparar el texto del Convenio y el de TRIPS; es el caso de las referencias a los servicios y a la promoción en el Acuerdo TRIPS que no aparecen en el Convenio de París. Sin embargo, en el Acuerdo TRIPS sí se hace referencia expresa a la protección de las marcas notorias en situaciones que involucren productos o servicios que no sean similares, tema que no está expresamente previsto en el Convenio de París, como ha quedado dicho.

También está bien averiguado que, a diferencia de NAFTA, la Decisión 344 sí se refiere a la protección de marcas notorias aún cuando los productos o servicios involucrados no sean similares, esto último siguiendo un esquema similar al de TRIPS. Ello no obstante, la Decisión 344 no condiciona la protección en situaciones que involucren productos y servicios distintos, al hecho que el uso de la marca indique una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca registrada por un lado, y al hecho que sea probable que el uso lesione intereses del titular de la marca registrada, por otro, como con toda corrección se condiciona la protección en el Acuerdo TRIPS cuando ésta se extienda a productos o servicios que no sean similares.

XVII. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y BOLIVIA; EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA; EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y COSTA RICA

De conformidad con las tendencias que muestran las legislaciones de nuestros tiempos en materia de comercio libre, los acuerdos de

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS:
EL CONVENIO DE PARÍS, LA DECISIÓN 344, NAFTA Y TRIPS

libre comercio recientemente celebrados entre México y Bolivia ¹⁶, México, Colombia y Venezuela ¹⁷, y México y Costa Rica ¹⁸, en todos los casos incluyen disposiciones expresas sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

XVIII. OBSERVACIONES FINALES

El breve recorrido que se ha hecho de la reglamentación de la marca notoria desde su incorporación al texto del Convenio de París en la Revisión de la Haya en 1925 hasta nuestros días, pasando por la Decisión 344, NAFTA, TRIPS, y los acuerdos de libre comercio de más reciente celebración en las Américas, pone de manifiesto que la marca notoria es una institución en plena vigencia. Este breve recorrido también pone de manifiesto que, lejos de tratarse de una figura estática, la marca notoria es una institución en pleno desarrollo; lo mismo puede afirmarse respecto de las condiciones bajo las cuales ha de dispensarse la protección que el Derecho confiere a estos signos. Por eso, a diferencia de la situación que prevaleció en el tiempo en que el Convenio de París era la única fuente en el Derecho Internacional que se ocupaba del tema, en nuestros días habrá que acudir a las fuentes citadas en las instancias concretas en que sea de importancia precisar si un signo es o no merecedor de la protección privilegiada que los congresistas de la Haya acordaron dispensar a las marcas notoriamente conocidas.

¹⁶ Artículos 16-17. **Diario Oficial de la Federación** del 11 de enero de 1995.

¹⁷ Artículos 18-10. **Diario Oficial de la Federación** del 9 de enero de 1995.

¹⁸ Artículos 14-11. **Diario Oficial de la Federación** del 10 de enero de 1995.