



# **La marca nacional como figura inadecuada en el Comercio Internacional.**

*Dr. José Manuel Magaña Rufino*

# Marca Definición:

- Signo perceptible por los sentidos



- Que distingue productos o servicios de la competencia

# Marca; Funciones

- Diferenciar productos y servicios de la Competencia (Indica Origen Empresarial)
- Atesorar un Prestigio o Calidad.



# Bienes Jurídicamente Tutelados en la Marca

---

- Protección al Consumidor (Evitar Confusión; Asociación indebida).
- Preservar prestigio del origen empresarial (Evitar Aprovechamiento indebido; Enriquecimiento ilícito; Menoscabo del carácter distintivo o Dilución).



# Principios que rigen las Marcas

- **Territorialidad**
- La marca solo tiene protección en el país donde se registra



- **Especialidad**

La marca solo tiene protección en los mismos o similares productos o servicios registrados.

- Clasificador de Niza: En base a productos O servicios similares.



# Excepciones a Principios de las Marcas

- Marca Notoria: Excepción a Territorialidad
- Marca Famosa: Excepción a Territorialidad y Especialidad.



## Tipos de Marca por su conocimiento en el Público

---

- **Usual:** No son conocidas, o son poco conocidas por el público (consumidores, distribuidores, competencia). Son marcas nuevas o marcas poco difundidas.
- **Notoria:** Marca conocida por el sector al cual dirige primordialmente su oferta. Puede llegar a ser conocida en otro sector por excepción.
- **Marca Renombrada o Famosa:** Conocida por la generalidad del público

## Marca Notoria

---

**uc3m**

Universidad  
**Carlos III**  
de Madrid

- Bien conocida en su sector (lo no conocido no es notorio).
- El registro o uso de la marca no determina la Notoriedad.
- Conocimiento del Signo por el propio signo (Caso Picasso).



## Justificación Protección especial a la marca Notoria

---

- Bienes jurídicamente tutelados en las marcas.

A mayor grado de conocimiento mayor protección.

**Duración:** Mientras dure el conocimiento en el sector.

**Ámbito:** Productos o servicios iguales o similares aplicable a todo público (aún y cuando no sea conocida por la generalidad). Rompimiento regla de Territorialidad (siempre);Especialidad (no).

# Marca Renombrada

---



- Bien conocida por la generalidad del público (no solo un sector).
- El registro de la marca no determina el Renombre.
- Conocimiento del Signo no necesariamente es por el uso en el país.

## Protección especial a la marca Renombrada

---

- **Duración:** Mientras dure el conocimiento por la generalidad del público.
- **Ámbito:** Toda clase de Productos y Servicios. Rompe regla de Territorialidad y Especialidad (siempre).



# Nueva forma de hacer comercio

- Comercio á través de Internet.



Tienda Oficial  
Online

**amazon**

# Marca local superada

- Marca local superada ante nuevo esquema comercial.
- Cualquier persona puede comprar un artículo en cualquier parte del mundo que tenga internet.



# Situación Actual

La marca es registrada en el país de origen y se vuelve notoria en ese país.



**¿Qué debe hacer el titular para expandir su mercado a otros países?**

# Registro en otro países

- Registrar en los países donde piense que va a tener mercado.

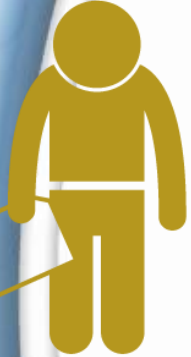
**Problemas:** 1) Alto costo del registro en varios países.

2) Debe usar la marca en corto plazo o caducará.

3) Puede haber países que se interesen en su producto y donde no se registró o viceversa.



# Sin registro en otros países



**Problemas:** 1) Se tendría que acreditar la notoriedad de la marca en ese país para tener protección sin registro (CUP).

2) Un competidor o consumidor de su marca puede registrarla (litigios).

3) Si la pierde (3º podría bloquear página o impedir la introducción de productos con su marca).



# PROTOCOLO DE MADRID

- Solo facilita el registro en los países miembros pero no soluciona el problema de fondo, pues se tienen que pagar las tasas en cada país y puede haber oposición local.



# PROPUESTA: MARCA NOTORIA

---



- 1) Abrir un registro de marcas notorias gestionado por OMPI (Validez a través de ADPIC)
- 2) Trámite local para acreditar Notoriedad (Declaratorias).

3) Si se acredita la notoriedad en el país, OMPI llevaría un archivo para ser consultado por las oficinas de registro de marca locales, a efecto de notificar al titular -a través de la OMPI- sobre la intención del registro de su marca en otro país en los mismos o similares productos o servicios, para que pueda oponerse.



4) Si además se acredita notoriedad en un mínimo de tres países (en su continente) y al menos dos en algún otro continente, se publica como “Protección general” para ver si no hay oposición en algún país.





5) En los países donde no hubo oposición, emitir Declaratoria de protección en productos o servicios iguales o similares sin necesidad de registrar la marca en cada país.

# VIGENCIA

5 años.

# Propuesta Marca Famosa

- Procedimiento igual, solo se tendría que acreditar el conocimiento generalizado de su marca y no solo en el sector.



# Dudas o comentarios

---

Correo: [mmagana@up.edu.mx](mailto:mmagana@up.edu.mx)

