



FACULTAD DE DERECHO

**TRATAMIENTO DE LA INSTITUCION DE LA MARCA NOTORIA EN EL
ECUADOR**

Proyecto de Trabajo de Titulación – Maestría en Propiedad Intelectual

Profesor Guía: Dr. Manuel Fernández de Córdoba

Autor

Dr. Teodomiro Ribadeneira Molestina

Año 2012

DECLARACION DEL PROFESOR GUIA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema y tomando en cuenta el Reglamento para la Ejecución y Presentación de Trabajos de Titulación y la Guía de Trabajos correspondientes.

Doctor Manuel Fernández de Córdoba

C.I. 170776089-6

DECLARACION DE AUTORIA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes

Doctor Teodomiro Ribadeneira Molestina

C.I. 170673806-7

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo a Dios
a la Virgen, a mi mujer María
Victoria, y a mis hijos Nicolás y
Antonio.

RESUMEN

La intención del presente proyecto fue la de realizar un análisis sobre las distintas etapas de la notoriedad marcaria en el Ecuador, cómo ésta fue concebida y se encuentra tratada actualmente. Empezamos el estudio analizando la concepción doctrinaria y legal de las marcas notorias, su ubicación dentro de las distintas clasificaciones de los signos distintivos. Estudiamos las características básicas de los signos notorios y su aplicación, la evolución que la institución de la notoriedad ha tenido en las distintas Decisiones Andinas, en los Convenios Internacionales y fundamentalmente en la normativa que sobre Propiedad Intelectual ha tenido nuestro país. Todo lo anteriormente mencionado nos ha llevado a concluir y establecer el nivel de protección con el que cuentan los signos de alto renombre y notorios en el Ecuador.

ABSTRACT

The intention of this project was to perform an analysis on the different stages of trademark notoriety in Ecuador, as it was conceived and actually treated. We began this study by analyzing the doctrinaire and legal conception of notorious trademarks, its location within the classification of distinctive signs.

We studied the basic characteristics of notorious sings and their application, the evolution that the institution of notoriety has over Andean Decisions, International Treaties and basically over Intellectual Property rulings in our country.

The aforementioned leads us to conclude and establish the level of protection that highly recognized and notorious signs count with in Ecuador.

ÍNDICE

INTRODUCCION.....	1
CAPÍTULO 1	
1. Concepto de Marca Notoria y de Alto Renombre	3
1.2 Definición de los Signos Distintivos.....	3
1.3 Clasificación de los Signos Distintivos	9
a) Por su forma de presentación	11
1. Signos nominativos.....	11
2. Signos gráficos	11
3. Signos mixtos	11
b) Por la protección que brindan	11
1. Marcas	11
2. Nombres Comerciales o Enseñas Comerciales.....	11
1.4. Signos Notorios en la Legislación Ecuatoriana	13
1.5. Evolución de los signos Notorios en las Decisiones Andinas ...	16
1.5.1 Decisión 85	16

1.5.2. Decisión No. 311.....	17
1.5.3. Decisión 313	19
1.5.4. Decisión 344	19
1.5.5. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones	22
1.5. Tratamiento de la notoriedad de acuerdo con la Ley Orgánica de Regulación y Control de Mercado	25
1.6. Evolución legal de la institución de la marca notoria en el Ecuador	27
1.6.1. Marca notoria en la ley de marcas de fábrica de 1961	27
1.6.2. Marca notoria en la ley de marcas de fábrica de 1976	29
1.6.3. Marca notoria en la ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual	29
1.. Tratamiento de la marca notoria en los Acuerdos Internacionales Convenio de Paris, ADPIC	35
1.7. Tratamiento de la marca en los Acuerdos Internacionales, Convenio de París, ADPIC	35
1.7.1. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial	35
1.7.2. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)	37

CAPÍTULO 2

2. Características de protección de las marcas notorias.....	48
2.1. Protección sin registro de las marcas notorias, excepción al sistema registral	48
2.2. Principio de Territorialidad de las marcas notorias	56
2.3. Principio de Temporalidad de las marcas notorias	60
2.4. Principio de especialidad de marcas notorias	67
2.5. Reconocimiento de la notoriedad marcaria en la legislación ecuatoriana ...	73

CAPÍTULO 3

3.1 Protección de las marcas notorias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.....	83
3.2. Signos notorios y de Alto Renombre	83
3.3. Protección de las marcas notorias frente a registros posteriores.....	87
3.4. Análisis del proyecto del nuevo procedimiento de Declaratoria de Notoriedad, sugerido por el IEPI	101
3.5. Acción de cancelación por notoriedad	102

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES.....	112
BIBLIOGRAFÍA	120

INTRODUCCION

La intención al realizar el presente trabajo investigativo, fue la de analizar los orígenes y el desarrollo de la protección de las marcas notorias y renombradas en nuestra legislación y en los convenios y tratados internacionales.

A pesar de que se ha escrito mucho sobre este tema, han sido muy pocas oportunidades, en las que se había planteado de forma didáctica mencionar el desarrollo legislativo y doctrinario de esta institución en el Ecuador.

Como es conocido por todos, a partir del fenómeno de la globalización y ampliación de los mercados, la protección de la propiedad intelectual y en especial la relacionada con los signos distintivos ha ido adquiriendo muchísima importancia, ya que la gran mayoría de compañías y empresas ha llegado a reconocer a sus signos distintivos como el mayor activo que poseen.

Preocupándose por lo tanto, de que en casi todas las legislaciones del mundo, se protejan a los signos distintivos que con grandes esfuerzos humanos y económicos han llegado a ser reconocidos por el público consumidor.

Cuando se inició el presente trabajo de investigación, poseíamos el pleno convencimiento que el Convenio de París para protección de la Propiedad Industrial, con sus respectivas revisiones y modificaciones era la primera norma legal que había regulado el tema relacionado con los signos notorios.

Sin embargo, logramos determinar que en el año 1924, fue la primera vez que en un organismo internacional se planteó el concepto y la necesidad de otorgar una protección especial a la marca notoria, esto ocurrió en la Reunión de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal, convocada por la Sociedad de las Naciones, que elaboró un "Proyecto Revisado de Artículos de Convenciones sobre la Competencia Desleal".

Resulta curioso que dentro de una normativa destinada a proteger la competencia desleal, y no la propiedad industrial en si misma, aparezca por primera vez regulado y establecido este concepto.

Posteriormente al Convenio de Paris, las normas que estudian y regulan los signos notorios son estipuladas en el acuerdo de los ADPIC, y las normativas andinas Decisiones No. 85, No. 311, No. 313, No. 344, No. 486.

Terminamos el análisis de la evolución histórica de la institución de la marca notoria, con lo que establece la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual dictada en el año 1998.

Adicionalmente, se ha realizado en la presente investigación, un análisis pormenorizado de la diferenciación conceptual y práctica que existe respecto de la marca notoria y de las marcas de alto renombre o renombradas.

Por último y como complemento a la investigación doctrinaria y legal, he considerado oportuno tratar y analizar, cual es el tratamiento que en la actualidad se les esta dando de parte de nuestras instituciones, específicamente el IEPI, respecto de los signos notorios, a la luz de la actual ideología y modelo económico establecidos por el actual gobierno.

CAPITULO 1

1. Concepto de Marca Notoria y de Alto Renombre.-

Antes de empezar a definir y analizar los conceptos relacionados con las marcas notorias y de alto renombre, he considerado necesario realizar una brevísima introducción sobre los signos distintivos, su clasificación formas y distintos niveles de protección, no voy a profundizar mucho en este tema por no tratarse de le objeto principal del trabajo, pero si considero que le va a servir al lector para identificar de mejor manera a los signos distintivos o marcas en general.

1.2. Definición de Signos Distintivos.-

Empecemos definiendo que es una marca o un signo distintivo, parecería muy fácil en principio llegar a determinar un concepto, pero en la practica no es tan sencillo, muchísimas legislaciones incluida la nuestra no se comprometen a dar una definición, creo yo que por temor a quedarse cortos sobre el alcance de la misma.

Lo que si hacen en muchos caso es detallar cuales serían los elementos que deben contener los signos distintivos para que sean protegidos por la ley.

En nuestra legislación, en la Ley de Propiedad Intelectual se establece en el Art. 194, los elementos indispensables que deben cumplir los signos distintivos para ser considerados marca y por lo tanto ser protegidos:

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Del anterior precepto legal llegamos claramente a la conclusión de que los elementos indispensables para que un signo sea considerado marca son los siguientes:

- a) Signos que sirvan para distinguir productos o servicios en el mercado; esto significa que la marca pueda ser capaz por si sola de lograr que el público consumidor de productos y servicios la diferencie de otras existentes en determinado segmento del mercado.
- b) Signos suficientemente distintivos. Este precepto, se refiere a que a la marca se la pueda identificar claramente de otras existentes para proteger los mismos productos o servicios.
- c) Susceptibles de representación grafica. La marca pueda ser fácilmente identificada por los sentidos especialmente el sentido de la vista, claro que también existen marcas olfativas, marcas de textura, marcas sonoras, esto es importante ya que sin esta característica el legislador no sabría a que otorgar protección.

Por otro lado la Decisión 489 de la Normativa Andina es mucho más explícita en determinar en que consiste o que puede ser considerado como marca.

Señala los mismos requisitos que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana pero aumenta ejemplos y detalla que puede ser considerado como marca:

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

De todas formas esta definición se complementa con la establecida en nuestra ley y en cierta forma nos ayuda a especificar de mejor manera que puede ser considerado como una marca.

La crítica que se le podría hacer a esta definición es que en cierto sentido limita el concepto de marca, pero muy sabiamente los legisladores incluyeron en la definición la frase “entre otros” abriendo de este modo la posibilidad de que a si en el futuro aparecieran otras formas de expresión también podrían ser consideradas como tales.

El ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio), también nos aporta con un concepto de marca:

Artículo 15

Materia objeto de protección

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. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Como se habrán podido dar cuenta, no varían mucho las definiciones legales que sobre signos distintivos nos aportan las distintas leyes y convenios internacionales.

Hemos establecido las distintas definiciones jurídicas o legales que sobre los signos distintivos existen nuestra legislación, las cuales son completas y tratan de ser lo más precisas posibles, sin embargo no hay que dejar de lado a los tratadistas y a la doctrina, por lo que he escogido algunas que me parecen las más apropiadas.

En primer lugar tenemos la definición que establece Otamendi al decir que marca es el signo que distingue un producto de otro y un servicio de otro.

(Otamendi; 1999, p.7), también nos dice que la marca cumple un papel esencial en el proceso competitivo, que es el vehículo de la competencia porque sin ella los dueños o productores se verían limitados a comercializar sus productos o servicios únicamente en sus locales, mientras que con la marca los productos o servicios se pueden encontrar en los lugares más diversos y esto adicionalmente les permite, a los productos o servicios competir entre sí.

Otra definición importante, es la que nos da Tinoco Soares, al decir que la marca es una señal puesta a cualquier cosa o inherente al individuo. (Tinocco Soares, 2006, pp. 3 al 26).

En un inicio según el mencionado autor señala que las marcas se identificaban con el nombre de la persona o productos y servicios cosa que hasta la actualidad sucede, como ejemplo cita el caso de Francesco Cinzano quién en el año 1757 saca su producto al mercado y en la actualidad se le conoce con el nombre únicamente de Cinzano, ejemplos como este hay muchos a través de la historia, incluyendo el caso de los automóviles Ford.

En el mundo de la alta costura y moda se produce mucho este fenómeno como el caso de las marcas Gucci, Benetton, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, etc.

Pero muy aparte de que se continúe usando como marcas los nombres o apellidos de los productores o inventores, también se han creado marcas o signos que han nacido de la imaginación y de la creación de los autores y que en nada identifican al productor o a la empresa que va atrás respaldando la marca.

He citado solamente dos definiciones doctrinarias respecto de lo que son las marcas existen muchísimas pero todas llegan básicamente a la misma conclusión.

En cuanto a los elementos o funciones que debe tener una marca tanto la legislación como la doctrina establecen las siguientes: (Otamendi, 199, p 8):

- a) Indicación de origen: es decir que sirva para distinguir dentro del mercado la procedencia de los productos o servicios en relación a otros existentes.
- b) Suficiencia de distinción dentro de los ya existentes: esto va muy ligado a la indicación de origen de los productos o servicios protegidos por las marcas pero esto se refiere a que no sean idénticos o similares a signos ya existentes con anterioridad.
- c) Garantía: esto se refiere a que al marca per se garantiza la calidad de los productos o servicios que ampara. Muchos autores ubican este elemento como secundario de la marcas, porque en estricto sentido no debería tener importancia si los productos o servicios amparados por una marca son de buena o mala calidad, y que el determinar la calidad caería en un campo sumamente subjetivo.
- d) Publicidad; Este elemento se refiere a que si la marca no se publicita o no se da a conocer no podría jamás cumplir su fin. Este aspecto es fundamental en la investigación que nos ocupa, porque como lo veremos más adelante una característica fundamental de las marcas notorias o renombradas es que el nivel de publicidad debe ser suficiente para que los signos puedan llegar a ostentar estas características.

- e) Susceptibles de representación gráfica; este es un elemento o un requisito meramente legal, porque como lo establecimos sirve para que el Estado o la entidad correspondiente pueda de alguna manera entender lo que se está protegiendo o pueda plasmar de alguna forma en algún instrumento que sea palpable por los sentidos.

En cuanto a la clasificación de los signos distintivos existen muchísimas corrientes por parte de los doctrinarios pero he considerado, que la que voy a detallar a continuación es una de las más completas:

1.3. Clasificación de los Signos Distintivos.-

- a) Por su forma de presentación: se clasifican en:

1. Signos nominativos: Son aquellos que se presentan formados únicamente por letras, palabras y/o números. Por ejemplo 212, 4711, AA, Coca-Cola.
2. Signos gráficos: aquellos que se componen únicamente de dibujos, emblemas, diseños, isotipos, etc.
3. Signos mixtos: aquellos que se componen por signos nominativos + gráficos.

- b) Por la protección que brindan:

1. Marcas:

- Marcas de Producto: Son aquellos signos destinados a proteger productos específicos, una de sus funciones es la de diferenciar unos productos de otros.

A las marcas de producto también se les conocía anteriormente como marcas de Fábrica, se les daba ese nombre en vista de que eran los productos que fabricaban las empresas, existen en la actualidad corrientes doctrinarias y algunas legislaciones en las que se mantiene el nombre de marcas de Fábrica, pero en vista de que ahora no necesariamente la misma fabrica que elabora el producto es la que lo comercializa o distribuye, es más adecuado y acertado hablar de marcas de producto sin importar quien sea el que lo fabrica, distribuya o venda.

- Marcas de Servicios:
Estos signos distintivos son los que protegen servicios puramente.
- Marcas de Certificación: Para la OMPI (www.wipo.int/sme/es/ip_business/...marks/certification_marks.htm) las **marcas de certificación** se dan a productos que cumplen con requisitos definidos, sin ser necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o entidad. Pueden ser utilizadas por todo el que certifique que los productos en cuestión cumplen ciertas normas. Entre las marcas de certificación más conocidas, cabe mencionar a WOOLMARK, que certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto al 100% de lana virgen.
- Marcas Colectivas: Nuestra Ley de Propiedad Intelectual define a las marcas colectivas como “Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir *en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.*” Esto quiere decir que las marcas colectivas, son de propiedad de asociaciones o grupos de productores, y que siempre van a ir acompañadas de marcas o signos de cada uno de los productores o asociados. Para el correcto funcionamiento de este tipo de signos se elaboran reglamentos de uso.

- Lemas Comerciales: A los lemas comerciales también se les ha dado el nombre de slogans, en nuestra ley aparecen al decir al final del Art. 194 *“También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.”*
- Marcas Notorias: La definición de nuestra ley respecto de la marca Notoria es la siguiente Art 196, literal d *“Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.”* En este momento no vamos a profundizar respecto de esto, ya que se tratara más adelante, sin embargo consideré oportuno establecer su definición en esta parte, en vista de que estamos realizando un breve análisis de los distintos tipos signos distintivos.
- Marcas de Alto renombre: Nuestra ley establece en el artículo 196 literal e) que *“Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.”* En la Decisión Andina no se hace referencia a las marcas de alto renombre, únicamente se topa el tema de las marcas notorias.

2. **Nombres Comerciales o enseñas comerciales:**

De acuerdo con la ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual, al nombre comercial se le relaciona directamente con la denominación que identifica a un negocio o a una actividad económica de una persona natural o jurídica.

El tratamiento legal que se les otorga es exactamente el mismo, que el de las marcas o signos distintivos, a excepción de que el nombre comercial al igual que la marca notoria son las únicas clases de signos distintivos que no necesitan de su registro para su protección, es decir

se protegen por medio de su uso, siempre y cuando cumplan ciertas características, y por lo tanto se excluyen del sistema registral que rige en nuestra legislación.

Art 23 Ley de Propiedad Intelectual “Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fé en el comercio, por al menos seis meses.

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.

Por otro lado en la Decisión 486, en el artículo 191 establece el mismo tratamiento para los nombres comerciales que nuestra ley interna al decir:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

Existen adicionalmente otras figuras de propiedad intelectual, que podrían estar dentro de esta clasificación, como son las Denominaciones geográficas, Denominaciones de origen, Indicaciones de procedencia, y las apariencias distintivas (trade dress), pero que al no ser objeto del presente estudio no he considerado necesario establecer sus definiciones.

Me he permitido establecer los conceptos establecidos en la Ley respecto de los signos distintivos, con el fin de realizar una breve introducción al tema que nos ocupa que es el del tratamiento de la marca notoria en el Ecuador.

1.4. Signos Notorios en la Legislación Ecuatoriana.-

Considero importante mencionar que, con el término marcas notorias dentro del presente trabajo estamos agrupando a todos los signos distintivos, ya que todos los mismos pueden alcanzar la característica de notorios y en algunos casos hasta de alto renombre, pero con el fin de hacer el tema más didáctico y no tener que mencionar constantemente que tipo de signos comprende la marca notoria realizo esta aclaración.

Conforme establecimos anteriormente la definición que sobre marca notoria que nos da nuestra ley es la que se establece en el Art 196, literal d) que dice "se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Por otro lado el art 197 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual también nos amplía el concepto de lo que es marca notoria al mencionar cuales serán los requisitos y los criterios que deben contener los signos para ser considerados como notorios:

Art. 197. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;

- 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; y,
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

Pasemos a analizar detenidamente cada uno de estos criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;

Es indispensable la extensión del conocimiento que el público consumidor pertinente tenga sobre la marca, la pregunta es ¿que cantidad de extensión se necesita para calificar a la marca de notoria?

Nuestra ley no establece que parámetros debemos seguir, pero es lógico que se debe tratar de una gran extensión del público que conozca o haya consumido o adquirido los productos o servicios identificados con la marca. Quedando claro que siempre este hecho, esta sujeto al criterio del juzgador o de la autoridad que le toque determinar si un signo es notorio o no.

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

Sobre esto considero que no es necesario ahondar mucho, ya que resulta más que obvio que si un signo no tiene un gran ámbito o espacio de difusión, publicidad o promoción no va a ser conocida por el público consumidor y lógicamente pierde una de las características de los signos notorios.

En este punto, podríamos entrar a discutir, cuanto o cuanta intensidad es suficiente, pero es muy difícil medir ya que una marca puede ser notoria en un país con muy pocos habitantes, y también tener esta misma característica en un territorio con muchísimos habitantes.

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

Estos dos conceptos son de fundamental importancia, al momento de demostrar la notoriedad de las marcas, sobre todo el uso, ya que si un signo no es usado constantemente sale fácilmente de la mente del consumidor y pierde claramente la facultad de ser identificado plenamente.

En cuanto a la antigüedad este es un concepto relativo, ya que en la mayoría de los casos efectivamente una marca notoria tiene antigüedad, pero también puede un signo convertirse en notorio con dos o tres años de un uso intenso y un fuerte posicionamiento debido a las inversiones en publicidad y mercadeo que realice el titular del mismo.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca;

La cantidad de mercadeo de los productos identificados con el signo, tiene una relación directa con la notoriedad, porque mientras un signo es más publicitado cuenta con mayores oportunidades en llegar a un mayor grupo de consumidores y por lo tanto de convertirse en notorio.

En cuanto al análisis de producción este concepto tiene que considerarse con mucho cuidado ya que no por el solo hecho de utilizarse masivamente se convierte en notorio, hay productos que su producción es limitada debido a sus altos costos, pero han adquirido la característica de notorios, como sería el caso de los aviones "Boeing".

1.5. Evolución de los signos Notorios en las Decisiones Andinas.-

El concepto de marca notoria, ha sufrido una serie de cambios y diferentes interpretaciones a través del tiempo en las normativas andinas.

Como punto de partida de este análisis, tomaremos lo establecido en la Decisión 85, para terminar con el tratamiento que se le da a la marca notoria la Decisión 486, que es la que rige en la actualidad.

1.5.1. Decisión 85:

Esta es la primera de las Decisiones Andinas que estudia y norma el tema de la notoriedad de las marcas notorias al decir que:

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

Debemos considerar que esta normativa, establece el concepto de notoriedad dentro de las prohibiciones de registro para los signos distintivos, pero con la limitación de que los signos se encuentren registrados en el Ecuador o en el extranjero, contrario a lo que se sostiene en la actualidad relacionada con que las marcas notorias se protegen aun sin necesidad de registro.

De la misma forma en este cuerpo legal no se establece una de las características principales que tienen las marcas notorias en la actualidad, que es la de romper el principio de especialidad ya que en esta norma se establece que la marca notoria debe relacionarse con productos similares o idénticos.

Dentro del mismo artículo 58 de la mencionada Decisión en el literal J) también se hace otra referencia a las marcas notorias, al prohibir el registro de las traducciones de marcas extranjeras notoriamente conocidas.

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

j) La traducción de marcas registradas en otro idioma o de marcas extranjeras notoriamente conocidas, a no ser por sus titulares

Debemos recordar que la Decisión 85, entro en vigencia en nuestro país, mediante el Decreto Supremo 1257, del 10 de marzo de 1977, a pesar de haber sido promulgada en 1974, es decir a nuestro país le tomó aproximadamente 3 años permitir que entrara en vigencia.

1.5.2. Decisión No 311:

En esta Decisión al igual que en la anterior se trata a la marca notoria dentro de las prohibiciones de registro especialmente en el Art 73 literal d) al decir:

Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos 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 que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca 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 aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Como se puede observar, en esta normativa se amplía el concepto de marca notoria, al decir que no podrán registrarse signos que consistan en la reproducción, imitación, traducción total o parcial y que pertenezca a un tercero, aquí ya nos topamos con la posible confusión al público consumidor, y se elimina el requisito de que el signo notoriamente conocido tenga que estar registrado.

Igualmente es importante tener en cuenta, que en esta definición ya se rompe el principio de la territorialidad de las marcas notorias, al mencionar que el signo sea conocido en el país en el que se intenta el registro o en el comercio subregional o internacional.

También se contempla la posibilidad de que, para que se aplique la extraterritorialidad de los signos notorios, el país en el que se encuentre el signo notorio, debe ser sujeto a reciprocidad, es decir que los países hayan suscrito acuerdos de cooperación o protección en esta materia con el Ecuador.

Este artículo establece, que la marca notoria rompe el principio de especialidad, cuando menciona que dicha prohibición será aplicable con independencia de la clase.

La mencionada Decisión no contenta con lo anterior, vuelve a establecer la ruptura del principio de especialidad, en el mismo artículo 73, pero esta vez en el literal e) que dice:

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.

Como podrán observar la evolución de los conceptos y características de la marca notoria que se da en esta normativa con relación a la decisión 85 es abismal, y la razón es por que empieza a concientizarse en el mundo entero de la importancia y protección adicional que requieren los signos notorios.

1.5.3. Decisión No 313:

Esta normativa no aporta nada nuevo respecto de la marca notoria, es decir se mantienen los mismos criterios que la Decisión 311, tanto es así que no se modifica ni siquiera articulado.

De todas maneras es importante mencionar que conforme van trascurriendo las normativas y al no modificarse los criterios básicos, respecto de la notoriedad, lo que poco a poco se produce es que se van afianzando los mismos mucho más en nuestra legislación y en la doctrina.

1.5.4. Decisión No. 344:

Este cuerpo legal reemplazó a la anterior Decisión y entró en vigor a partir del año 1994, siendo derogada por última vez por la Decisión 486.

Respecto de la notoriedad, esta también aparece dentro de las prohibiciones al registro de marcas, al decir que:

Artículo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos 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 que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca 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 aquellos 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;

83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) 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.

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

Considero oportuno mencionar que en el artículo anterior en los literales e) y f), se hace una especial mención a la excepción de que las disposiciones no serán aplicables cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida, a mi criterio esta aclaración que hace la norma es innecesaria y redundante, pero se debió a que como el concepto de marca notoria recién se estaba posicionado en los países miembros, se pensó que al aclarar se ayudaba a las oficinas registrales de cada país para que se guíen y evitar negaciones o interpretaciones erróneas de los mismos.

El aporte importante de esta ley es que por primera vez, se establecen los criterios y una guía para que el juzgador reconozca o niegue la notoriedad de un signo;

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.

Aquí la propia Decisión, esta sugiriendo que al menos estos criterios se deberán utilizar pero no se limita a decir que son los únicos, lo que si podemos concluir de la interpretación de la norma es que tienen que cumplirse en cierta medida cada uno de ellos.

Esta normativa también faculta a las oficinas competentes a establecer un sistema para la notificación e información de las marcas notorias, lamentablemente esto jamás se puso en práctica al menos en la oficina Ecuatoriana, entendemos que se podría haber tratado de algún tipo de listado o procedimiento para declarar las marcas notorias.

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

Otro aporte importantísimo de esta normativa, fue que por primera vez se crea la institución de acción de cancelación por notoriedad, pero únicamente a petición del titular legítimo, y solamente si la marca accionante haya sido notoriamente conocida al momento de la solicitud de registro.

Artículo 108... Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido

notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

1.5.5. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

Como último tema, dentro del presente análisis acerca del desarrollo de la notoriedad en la legislación comunitaria andina es el relacionado con esta Decisión que es la que se encuentra vigente y aplicándose en todos los países miembros de la Comunidad.

Esta normativa esta vigente en nuestro país, desde su publicación en el Registro Oficial No. 258, del 2 de febrero del 2001.

Un aspecto que cabe resaltar en este cuerpo legal, es que ha agrupado en el Título XIII todo lo relacionado con los signos notoriamente conocidos, desde los artículos 224 al 236; a pesar de que existen normas como las de los artículos 136 y 194.

Al igual que en las decisiones que la precedieron, la primera norma que hace referencia a la marca notoria, es la que se encuentra en el art 136 literal h) nuevamente dentro de las prohibiciones de registro:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En este cuerpo normativo se incorporan nuevos conceptos relacionados con las marcas notorias, por lo que he considerado necesario analizarlos a continuación con mayor profundidad.

Uno de ellos, es que se incluye dentro de las prohibiciones de registro, la transliteración total o parcial del signo notorio; es decir el cambio de orden en las letras de las marcas notorias se convierte en causal o impedimento de registro, esto en principio podría sonar reiterativo, pero de esta forma se elimina el criterio absurdo que se mantenía, de que con el solo cambio del orden las letras dentro de la marca ya se le otorgaba elementos de diferenciación suficientes.

Por otro lado se enfatiza que esta prohibición va dirigida cuando el titular del signo a solicitarse no sea el legítimo propietario del signo notorio, en principio eso resultaría vago pero considero que es indispensable para que el juzgador no cometa errores debido a ignorancia o falta de precisión.

Nuevamente se repite el criterio de independencia de la clase internacional a la cual este destinado el signo, es decir se ratifica la tesis de que los signos notorios rompen el principio de especialidad marcaria.

El legítimo titular de las marcas notorias, puede en este caso y siempre que se produzca riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o se produzca una pérdida del poder distintivo, valor comercial o publicitario impedir signos semejantes o idénticos a sus marcas notorias, ejerciendo de esta forma el principal derecho que les confieren las marcas que es el del ius prohibendi.

La Decisión 486, no se limita solamente a prohibir el registro, si no también prohíbe expresamente el uso de signos idénticos o similares, aun para fines no comerciales, a los notoriamente conocidos artículo 136, literal f):

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

En este cuerpo legal se incluye el tratamiento, que se debe dar a los nombres comerciales, notoriamente conocidos.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Esta norma es la primera que se aventura a establecer una definición de lo que es la marca notoria al decir:

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Se le concede al sector pertinente de cada país miembro, la atribución libre de determinar y reconocer los signos notorios como tales, agrega además que no es fundamental la manera o el medio como se haya dado a conocer.

Lo anterior ha generado aspectos positivos y negativos. Como algo positivo se puede anotar que la norma da total libertad al sector pertinente de cada país para determinar cuando un signo es o no notorio. Pero en contrapartida, esta misma libertad puede llegar producir confusiones e interpretaciones erróneas y diversas.

Las demás regulaciones que sobre las marcas notorias tiene esta Decisión serán tratadas en los capítulos siguientes de este estudio.

Lo que si debemos resaltar, es que esta normativa es una de las más completas que existen en la legislación mundial relativas al tema de la marca notoria.

1.5. Tratamiento de la notoriedad de acuerdo con la Ley Orgánica de Regulación y Control de Mercado.-

Esta Ley entra en vigencia en el Ecuador en mayo 7 del 2012 (Registro Oficial No: 697). Es una normativa que busca regular conductas relacionadas con abuso de poder de mercado y conductas prohibidas, sin embargo como regula también temas que en principio no le correspondían como es lo relacionado con algunos temas de propiedad Intelectual.

Si bien expresamente, en este cuerpo legal no se hace mención a las marcas o signos notorios, en el artículo 9 numeral 17 trata sobre un abuso de un derecho de propiedad intelectual, que llega a constituir un abuso de mercado.

Es importante establecer, si las marcas o signos notorios, en algún momento podrán ser considerados como un medio para realizar prácticas anticompetitivas o facultan a sus titulares a tener una posición de abuso o predominante en el mercado.

Una de las causales para que se produzca un abuso de una posición de mercado o una práctica anticompetitiva es que se produzca un abuso de un derecho de propiedad intelectual.

En las marcas notorias o renombradas, cuando podrían eventualmente producirse estos abusos, se me ocurren los siguientes casos, los cuales los vamos a analizar:

- a) Cuando el Titular de una marca renombrada declarada como tal, y que no este comercializando sus productos en el Ecuador, decida iniciar acciones tendientes a impedir un uso o registros de signos similares o idénticos.

Los hechos mencionados anteriormente, definitivamente no caerían nunca en un abuso de posición de mercado o atentaría contra las leyes de libre competencia, porque queda claro que esta es una de las principales características y protecciones adicionales que tienen los signos de alto renombre, y el desconocer este hecho estaría atentando contra la naturaleza propia de los mismos.

- b) Ahora analicemos que pasa con las marcas notorias, en el caso de que un titular de una marca notoria, cuyos productos o servicios no se encuentren en uso en el Ecuador, inicie acciones legales con la intención de impedir el registro o uso de signos similares o idénticos, destinados a proteger productos o servicios distintos, y con el fin último de impedir la comercialización de productos y detener su ingreso en el

mercado, estaría de alguna manera abusando su posición en el mercado o se estaría dando un abuso de la propiedad intelectual.

La respuesta en es caso es distinta que la anterior, ya que de acuerdo con nuestra ley, el titular de una marca notoria solamente podrá accionar contra signos en clases distintas, siempre y cuando, el uso o registro cause riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad o dilución de la fuerza distintiva o de su valor comercial.

Por lo tanto podría darse el caso, que la autoridad de competencia considere, que la marca notoria accionante, en un proceso no produzca los efectos anteriormente citados, si no que únicamente quiera impedir el acceso a la competencia o monopolizar un mercado. Quedando por lo tanto a total criterio de la autoridad determinar esta situación. Hecho muy riesgoso y políticamente manipulable en mi opinión.

1.6 Evolución legal de la institución de la marca notoria en el Ecuador.-

Los signos notorios dentro de la legislación Ecuatoriana, han tenido un desarrollo muy importante, en gran parte debido a la legislación andina y a la firma de acuerdos internacionales relacionados con Propiedad Intelectual.

A continuación empezaremos mencionado la evolución legal de esta institución en nuestro país.

1.6.1. Marca notoria en la ley de marcas de fábrica de 1961.-

La primera agrupación de normas relacionadas con la Propiedad Intelectual que tuvo el Ecuador, fue Ley de Marcas de Fábrica publicada en el Registro Oficial Suplemento 356 correspondiente al 6 de noviembre de 1961.

Anteriormente al aparecimiento de este cuerpo legal las normas relacionadas con la propiedad intelectual se encontraban dispersas en el Código Civil, Código de Comercio, etc.

La ley de marcas de fábrica de 1961, fue reformada mediante decretos supremos publicados en los Registros Oficiales No.- 741 de 26 de noviembre de 1963, y No.-2355 de 26 de octubre de 1964.

Esta ley se mantuvo en vigencia en nuestro país hasta que fue reemplazada por la nueva ley dictada en 1976, es decir se aplicó por un tiempo aproximado de quince años.

Del análisis de este cuerpo legal, llegamos a la conclusión de que en el mismo no se realiza ninguna alusión a las marcas notorias y peor aún a las de de alto renombre.

Existen algunas tesis que sostienen que, en esta normativa al hablar de marcas originales, se están creando las bases para lo que a futuro serán las marcas notorias, sobre todo porque se hace una diferenciación entre marcas originales, marcas inscritas y marcas imitadas.

Art. 38.- Se sancionará con multa de quinientos a mil sucres y prisión de seis meses a un año:

- 1.- A los que imitaren una marca original;
- 3.- A los que vendan u ofrezcan en venta, compren o guarden marcas originales, sin el consentimiento del dueño, lo que se presumirá cuando haya protesta por parte de este.
- 4.- *A los que hagan uso de marcas imitadas.....*
- 9.- A los que pusieren su nombre, el de su establecimiento u otras indicaciones palabras o signos sobre una marca original para usarla como distintivo de artículos de su industria o comercio.
(Lo subrayado es mío)

Considero que darles la característica de notorias a las marcas originales es un tanto forzado ya que no solamente las marcas que tienen esta características son las que son objeto de imitación, es decir que, si sostenemos esta tesis todas las marcas que son imitadas por este solo hecho ya adquirirían la característica de notorias, un concepto que es pobre y falta de sustanciación.

En cuanto a las reformas a la ley, que se mencionaron anteriormente y a las que fue objeto la Ley de Marcas de Fabrica de 1963, no aportaron ningún elemento adicional respecto de la marca notoria.

1.6.2. Marca notoria en la ley de marcas de fábrica de 1976.-

Esta normativa poco aporta con relación a la institución de la marca notoria. Realiza las mismas consideraciones que la ley anterior en cuanto a marcas originales e imitadas.

Esta ley rigió hasta que fue dictada y promulgada la actual Ley de Propiedad Intelectual, en mayo del año 1998.

Ahora bien debemos recordar que mientras La Ley de Marcas de Fabrica de 1976, estuvo vigente, fueron ya dictadas las distintas Decisiones Andinas 85, 311,313, 344, que fueron analizadas ya anteriormente, que contenían normas relacionadas con la notoriedad.

Debemos recordar que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y en los principios de derecho comunitario, las normativas andinas tienen preeminencia sobre las leyes nacionales, y si alguna de las disposiciones de las leyes nacionales fuesen contrarias al ordenamiento andino, estas serían desplazadas por las respectivas Decisiones y por lo tanto resultarían inaplicables.

1.6.3. Marca Notoria en la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.-

Esta normativa entra a regir en el Ecuador en Mayo 19 de 1998 a partir de su publicación en el registro Oficial No, 329, (ley 83).

De la misma forma que las Decisiones Andinas mencionadas anteriormente, la marca notoria se encuentra por primera vez dentro de las prohibiciones al registro de marcas en el artículo 196 literal d):

Art. 196. Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

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

Nuestra Ley en este punto hace una reproducción de lo establecido por el artículo 74 de la Decisión 311 y en el Art. 83 De la Decisión 344, aumentando únicamente el concepto de la transliteración.

En este cuerpo legal, se establecen los parámetros mediante los cuales sirven de base para determinar y conceder la calidad de notorios a los signos distintivos. Estos se encuentran contemplados en los artículos 197 y 198.

Un tema que es rescatable en esta normativa, es que realiza una diferenciación entre la marca notoria y la marca de alto renombre.

En nuestra ley, al igual que en la Decisión 486, se contempla la figura de la acción de cancelación por notoriedad, hecho que lo analizaremos mas tarde en este estudio.

Art. 222. Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.

A los nombres comerciales notorios y de alto renombre la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana les da exactamente el mismo tratamiento que a las marcas notorias y de alto renombre.

Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombres se aplicaran a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

Dentro del capítulo de los Delitos y las Penas, se establecen las respectivas sanciones a quiénes violaren los derechos de los legítimos titulares de los nombres comerciales notorios o de alto renombre.

Art. 321. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a dos mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales pública y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.

Me parece oportuno mencionar que nuestra ley en el caso de las apariencias distintivas o Trade Dress, les da el mismo tratamiento que a los nombres comerciales, por lo tanto podemos inferir que las apariencias distintivas de alto renombre o notorias podrán ser protegidas de la misma manera que las marcas por la institución de la notoriedad.

Art. 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales.

Esto se complementaría con lo que nos dice el Art 321, dentro del capítulo de los delitos y la penas para los infractores de Propiedad Intelectual al decir que se sancionará con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a mil quinientas UVC a quien viole derechos de los poseedores de apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país.

Art. 321. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a dos mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad *intelectual...*

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior, a quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país. (Lo subrayado es mío)

En este momento nos encontramos con un gran vacío y contradicción, ya que de lo que se desprende de este artículo un legítimo propietario de una apariencia distintiva notoria en el extranjero no podría iniciar procesos en el país, porque su apariencia distintiva no se encuentra o

no ha sido considerada notoria en el Ecuador. Aquí lo que se debió establecer es solamente el término de notorias sin especificar el territorio.

Dentro de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en el Título I Capítulo III, De los Delitos y de las Penas; se establecen una serie de normas, con sanciones tanto civiles como penales, para las personas o instituciones que no respeten los derechos que nacen de las marcas notorias y de alto renombre.

Debo anotar que las sanciones establecidas son idénticas para los individuos que violen los derechos de marcas notorias, de alto renombre y marcas o signos que no gozan de estas características.

Art. 319. Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;

Art. 320. Serán reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo anterior, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto

renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y,

Art. 322. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a dos mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior;

Art. 323. Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.

En este punto, nos surge una duda, deberían ser más drásticas las penas para los infractores de los derechos de marcas notorias o de alto renombre que para los infractores de signos comunes, si consideramos que los primeros son los signos distintivos más copiados y por lo tanto más vulnerados.

La respuesta a esta interrogante, sería negativa, no creo que por el hecho de que un signo tenga la calidad de notorio o de alto renombre deba tener un tratamiento distinto en cuanto a los delitos y penas, es suficiente con la distinción y cualidades específicas que les otorga la ley.

1.7. Tratamiento de la marca notoria en los Acuerdos Internacionales, Convenio de Paris, ADPIC.-

Hemos analizado y hecho un recuento hasta ahora, de todas las normas contenidas en las Decisiones Andinas y en nuestra legislación interna, relacionadas con la notoriedad y el alto renombre de las marcas.

Sin embargo he considerado muy oportuno también, hacer un análisis de las normas internacionales, que se encuentran vigentes en nuestro país, relacionadas con la institución de la notoriedad.

1.7.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.-

Empezaremos el análisis con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, 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.

Ecuador es parte de este convenio y el mismo rige desde que fue ratificado y aprobado por nuestro órgano legislativo mediante registro Oficial No. 244 del 22 de Junio de 1999.

En el artículo 6 Bis de las marcas notoriamente conocidas se establece:

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.

Del texto de este convenio podemos sacar las siguientes conclusiones:

Los países miembros del Convenio, se comprometen a invalidar el registro o prohibir el uso de signos que reproduzcan, imiten o traduzcan marcas notorias en el país en el cual se va a invalidar el registro o prohibir su uso.

Esto quiere decir, que si el signo notorio no ostenta esta calidad en el país, no puede ser cancelado el registro ni prohibido su uso; como comprenderán esto se ha quedado muy corto y se debe ha que este Convenio fue modificado por ultima vez en 1979, es decir mucho antes de que se produzca la globalización de los mercados con la tecnología que contamos en la actualidad como es el internet, televisión por cable, etc., claro que en el caso de

nuestro país entro a regir en el año 1999 es decir cuando ya el mundo entero estaba inmerso en un mercado globalizado.

Otro punto importante es que solamente trata de anulación o prohibición de uso de marcas que estén utilizadas y asumimos que registradas para productos idénticos o similares, y que este hecho produzca confusión al público consumidor.

En estricto sentido, bajo este texto las marcas notorias, no estarían rompiendo el principio de especialidad característica importante que la doctrina y las normas actuales les concede.

Igualmente se establecen plazos para iniciar la anulación de las marcas similares e idénticas a las marcas notorias, y se da un plazo indefinido para el caso de que se pruebe que las marcas imitadas hayan sido utilizadas o registras con mala fe.

En el caso de nuestro país, esta normativa ya no tendría mucha aplicación ya que en la actualidad contamos con disposiciones mucho más completas y adecuadas para proteger a las marcas notorias de eventuales copias y transgresiones que están contempladas en la Decisión 486 y en al Ley de Propiedad Intelectual.

Quiero también enfatizar que en Convenio de París, tampoco se hace ninguna diferenciación con respecto a las marcas notorias y renombradas, esto también lo atribuyo a que en la fecha que este Convenio fue redactado no se planteaba todavía esta división y distinción.

1.7.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).-

Este acuerdo nace, desde que nuestro país suscribe el acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), una de las partes integrantes del mismo es el (ADPIC o sus siglas en inglés TRIPS) - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994) mediante la publicación en el Registro Oficial N o. 853 del 2 de Enero de 1996.

A continuación voy a señalar las normas del acuerdo, en las cuales se encuentran disposiciones relacionadas con el tema que nos ocupa:

Artículo 16.- Derechos conferidos

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

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Considero importante mencionar que el ADPIC, en el artículo 6 amplía la protección de la notoriedad a las marcas de servicios, ya que en el Convenio de París, únicamente se refería a marcas de productos; de la misma forma se modifica el alcance de la notoriedad a todos los estados miembros y no solamente al país en el cual se está produciendo el ilícito.

El numeral tercero de este artículo, merece una especial atención para el tema que estamos tratando, ya que infiere, que las marcas notorias romperían el principio de especialidad, siempre y cuando con el registro o uso de la marca imitada, se produzca confusión al público consumidor, en relación con las marcas notorias.

En cuanto a las normas contenidas en este Convenio Internacional, respecto a la notoriedad, podemos comentar que las mismas ya se encuentran incorporadas tanto en nuestra Ley de Propiedad Intelectual como en la Decisión Andina 486.

4.- La marca de alto renombre o renombrada.

A pesar de que hemos mencionado ya anteriormente el concepto legal de la marca renombrada o de alto renombre, en este punto especial del trabajo vamos a profundizar un poco en este tema.

Nuestra ley al mencionar la marca de alto renombre, se atreve a otorgar una definición sobre la misma de manera clara, al decir que se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

Es decir, se inclina más por la corriente europea y fundamentalmente española, que sostiene que debe existir una diferenciación entre las marcas notorias y las de alto renombre.

Dicha diferenciación se basa primordialmente, en el nivel superior de conocimiento e identificación por parte del público consumidor, de ahí que es válido el criterio que sostiene que toda marca renombrada es notoria y no toda marca notoria es renombrada.

Considero oportuna la diferenciación que hace sobre estos dos conceptos nuestra ley, ya que los mismos se dieron con el fin de

ayudar a juzgador, al momento de diferenciar y dar el tratamiento adecuado a cada uno de los signos.

Nuestra legislación Andina, en especial la Decisión 486, no regula de manera detallada a las marcas renombradas, se las trata dentro de los considerandos de la marca notoria, pero ha sido el Tribunal Andino a través de sus distintas interpretaciones y sentencias quien ha establecido la diferencia básica entre estos dos conceptos.

En los procesos del tribunal Andino Nos. 1-IP-87; 5-IP-94; 17-IP-96; 20-IP; 98, claramente se ha manifestado que la forma de diferenciar la marca renombrada o de alto renombre de las notorias se reduce al ámbito de conocimiento del público consumidor.

El autor español Carlos Gonzales-Bueno (González-Bueno; 2005, p.10), también se inclina a diferenciar los signos notorios de los de alto renombre, en cuanto al ámbito del conocimiento del público consumidor al decir *El legislador ha establecido otro especial que solo rige para una categoría muy específica de marcas y nombres comerciales, a saber, los que si gozan de notoriedad (por ser generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos y servicios) o de renombre (por ser conocidos por el público en general).*

El autor citado adicionalmente manifiesta que el parámetro de diferenciación entre signos notorios y renombrados es solamente cuantitativo, y no cualitativo.

Lo fundamental es que el signo de alto renombre sea conocido por el público en general y poco importa la calidad de los productos o servicios que con el mismo se proteja.

En este punto nos surge una pregunta ¿que se puede considerar como público en general? Igualmente para el mencionado autor, es la suma de todos los sectores pertinentes del público consumidor, distribuidor, competidor de bienes y servicios.

Por lo tanto, para determinar si un signo es o no renombrado, no debería importar, si el público consumidor utiliza los productos o no, por ejemplo, en un signo que va a identificar bebidas alcohólicas no importa si el consumidor es o no mayor de edad, lo que importaría es que la mayoría del público reconozca el signo para el producto.

Existen de la misma forma, muchas corrientes que se inclinan a establecer que no debería existir una diferenciación entre signos notorios y renombrados ya que lo único que se logra con esto es confundir al juzgador.

De todas formas estas corrientes establecen que en el caso de que existiera una diferenciación esta es únicamente doctrinaria y no práctica.

A continuación establezco una serie de fallos dictados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los cuales se tratan los temas de la notoriedad y el alto renombre, a través de las distintas Decisiones Andinas, que han sido aplicadas:

PROCESO No. 1-IP-87

4. Protección Jurídica de la marca notoria.-

“La notoriedad de la marca que protege el artículo 58, literal g), de la Decisión 85, el 73, literal e) de la Decisión 313 y el 83, literal e), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio. La marca en este

sentido es la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien para comunicarse con el consumidor. Su difusión implica para los esfuerzos, gastos y erogaciones para acreditar en el mercado su producto. La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al "good will" del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca esta en relación directa con la notoriedad de la misma. Es un activo patrimonial que la ley marcaria protege.”

“De ahí que al titular de la marca notoria que se encuentre en los supuestos previstos en la ley marcaria (artículo 58, literal g) de la Decisión 85 y 73 literal e) de la Decisión 313), se le ha otorgado el derecho de oponerse a la solicitud de registro de una marca similar, dentro del procedimiento abierto de oposición al registro contemplado en el artículo 65 de la Decisión 85, o dentro del procedimiento de observaciones contemplado en el artículo 82 de la Decisión 313 y 93 de la 344, para quien demuestre interés legítimo. Asimismo a la luz del artículo 102 de la Decisión 313 y 113 de la 344, el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, claro está, la que prohíbe registrar una marca susceptible de producir confusión con una marca notoriamente conocida. Lo anterior no significa, como se advierte más adelante, que el titular de la marca notoria en otro país pueda ejercer en los países miembros del área andina el atributo de exclusividad de uso si no ha registrado la marca en dicha región.”

5. Noción de marca notoria.

“La marca notoria es pues aquélla que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo. El artículo 84 de la Decisión 344 señala los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, sobre las bases de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; su intensidad y el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis

de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(CONTINUA). PROCESO No. 5-IP-94.- (CONTINUACION)

Con las anteriores consideraciones y las adicionales relativas a la notoriedad de la marca que se hacen más adelante, este Tribunal estima pertinente recoger en esta oportunidad lo dicho acerca de la marca notoria en los fallos de interpretación prejudicial 1-IP-87 y 2- IP-94, cuyas partes pertinente; se transcriben a continuación:

"...6.5. La marca notoria Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...).

Tiene especial interés en este proceso la noción de "marca notoria", ya que ella esta protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de producto o servicio o "regla de especialidad", siempre que, además de ser notoria, está también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior", en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente del TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, JUNIO 1995 (5-IP-94) misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".

Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquél que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de

una realidad objetiva, que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida.

En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una "notoriamente conocida y registrada en el exterior", así no cuente con un registro nacional válido...".

El artículo 73, literal e) de la Decisión 313 amplía lo que dispuso el artículo 58 de la Decisión 85 que otorgó protección a la marca notoria. La Decisión primeramente citada extiende la prohibición de inscripción en el registro de productos similares, de manera que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida. Añade la Decisión primeramente citada que ello es independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. La notoriedad se predica de la marca utilizada no solo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y en el internacional en las condiciones previstas por el legislador comunitario”.

PROCESO No. 5-IP-94

6.5 La marca notoria

“Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca "renombrada", que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no solos dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.”

“Tiene especial interés en este proceso la noción de "marca notoria", ya que ella esta protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de producto o servicio o

"regla de especialidad", siempre que, además de ser notoria, este también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del art. 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase". El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior", en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".

Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquél que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non agent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida.

En virtud de la norma en cuestión, entonces la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una "notoriamente conocida y registrada en el exterior", así no cuente con un registro nacional válido."

PROCESO No. 1-IP-2002

De la prueba de la marca notoria

"Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299 de 17 de octubre de 1997, "REMAVENCA")."

“Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:

“En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).”

“En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

“La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.”

Como conclusión del análisis realizado podemos establecer que la diferenciación básica entre signos notorios y renombrados esta dada por lo siguiente:

Los signos renombrados deben ser conocidos por el público en general, mientras que para las marcas notorias solamente es requisito que se les conozca en el sector pertinente.

CAPITULO 2

2. Características de protección de las marcas notorias.-

Una vez que hemos determinado, en que consisten las marcas notorias y cuales son las definiciones que sobre las mismas nos brindan varias normas, vamos a proceder a analizar, cuales son las características principales de las mismas y en que se llegan a diferenciar de los signos comunes.

También determinaremos que tipo de protección adicional les otorga la ley interna y la ley comunitaria.

2.1 Protección sin registro de las marcas notorias, excepción al sistema registral.-

Si partimos del principio general, bajo nuestra legislación, para que un signo distintivo sea protegido y por lo tanto goce de la respectiva tutela de la ley de Propiedad Intelectual, necesariamente tiene que estar registrado, Art. 216 de la ley de Propiedad Intelectual.

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La Decisión 486, es igual de clara que nuestra ley al decir:

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Para el acuerdo de los ADPIC, también esta claro que la protección de los

signos se adquiere por el uso, pero sin embargo no cuentan con normas tan específicas como las establecidas en la Decisión 486 y en nuestra ley, pero de la redacción de muchas de ellas podemos inferir la necesidad de registro, con algunas peculiaridades que vamos a tratar a continuación:

Artículo 15 Materia objeto de protección

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.

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. **(Lo subrayado es mío)**

3.- Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud. **(Lo subrayado es mío)**

Artículo 16. Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. **(Lo subrayado es mío)**

Nos ha quedado claro, que en estas normas existen alusiones a la necesidad de registro de los signos para su protección, sin embargo se ha aumentado una protección adicional relacionada con el uso de los mismos, al decir que se puede supeditar la posibilidad de registro a los signos que hayan adquirido carácter distintivo por el uso.

Ante esto considero oportuno mencionar que dice el Diccionario de la Lengua Española respecto del concepto de Supeditar, relacionado al caso que nos atañe: Subordinar algo a otra cosa. Condicionar algo al cumplimiento de otra cosa.

Esto que ha establecido el ADPIC, es lo que en doctrina se conoce como uso secundario o su traducción en idioma inglés "secondary meaning". Esto es precisamente lo que permite que un signo pueda ser protegido a pesar de no contar con un registro en vista de la distintividad adquirida por el mismo por su uso constante y completo en el mercado.

En cuanto al "secondary meaning" nuestra ley de Propiedad Intelectual, al igual

que la Decisión 486, también establece la posibilidad de adquirir derechos por el uso de los signos, esto se encuentra dentro de las prohibiciones de registro de las marcas:

Art. 195. No podrán registrarse como marcas los signos que:

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Es importante recalcar que esta excepción solamente es aplicable cuando los signos, a pesar de contravenir disposiciones expresas de registrabilidad han adquirido distintividad por su uso en el mercado.

Como establece la máxima en derecho "toda regla tiene su excepción", esta es una de las excepciones existentes al principio general que dice que todo signo distintivo para ser protegido tiene que estar registrado.

Otra de las excepciones a este principio es la que establece que los nombres comerciales no requieren de su registro para ser protegidos, es decir que se les

otorga protección siempre que el uso sea por un tiempo determinado y se lo haga de buena fe.

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fé en el comercio, por al menos seis meses.

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. **(Lo subrayado es mío)**.

En el caso de las apariencias distintivas, también se entiende por analogía que no es requisito indispensable para su protección el registro, si no que las mismas también podrán adquirirse por el uso por un tiempo determinado y siempre que este uso sea de buena fe.

Art. 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales..

Por último, otra de las excepciones al sistema registral es la referida para el caso de las marcas notorias y de alto renombre, ya que las mismas por sus características de ser conocidas por el sector pertinente en un caso, y en el otro por el público en general, se convierten en hechos notorios y por lo tanto rompen la regla de la obligatoriedad de registro.

Esto es importante revisar este punto desde dos ópticas distintas;

- a) en la mayoría de los casos las marcas para que adquirieran la calidad de notorias y de alto renombre, siempre parten de registros previos en alguna legislación del mundo, que con el pasar de los años, las fuertes inversiones en publicidad, el posicionamiento de las mismas, y el nivel de conocimiento del público les ha dado al característica de notorias o en su caso de marcas de alto renombre.

En el caso descrito anteriormente al estar debidamente registradas y protegidas no cabría ni siquiera pensar en dudar acerca de la obligatoriedad de registro, en la actualidad sería muy raro el caso de que una marca se convierta en notoria sin que sus titulares hayan tratado de registrarla o protegerla bajo alguna legislación mundial.

- b) La excepción a la obligatoriedad de registro de las marcas notorias, más bien, se la debe de analizar, respecto de los casos de imitación o actos de piratería.

En estos casos lo que han querido los legisladores y en lo que la mayoría de normas de Propiedad Intelectual concuerdan, es en atribuirles a estos signos una protección especial, es decir que si en algún mercado se esta imitando o tratando de registrar una marca idéntica o similar a la notoria, los legítimos titulares, cuenten o no con registro, tengan la facultad de oponerse al uso o impedir el registro de la marca imitada.

Lo anteriormente anotado nos lleva a hacernos una pregunta entonces ¿es necesario que las marcas notorias cuenten con algún registro para su protección o no?

En mi criterio, siempre debe existir un primer registro, ya que los signos antes de convertirse en notorios fueron signos ordinarios o comunes, y que posteriormente por influencia de distintos factores como los que hemos mencionado, por ejemplo, el nivel de publicidad, posicionamiento en el mercado, etc., pasan a la categoría de notorios o de alto renombre.

En lo que, si concuerdo, es que si en alguna legislación ya les ha atribuido la característica de notorios o de alto renombre, se podría prescindir del registro de los mismos en otras legislaciones ya que justamente por ostentar esas características ya su registro sería infructuoso e innecesario; sin embargo esto no se ha dado así en el Ecuador, casi todas las marcas que las podemos considerar notorias o de alto renombre han pasado por el respectivo proceso de registro.

Y esto se debe, creo yo, que a pesar de no necesitarlo, los titulares deciden no correr el riesgo de que las distintas autoridades puedan llegar a desconocer la cualidad de notorios y por lo tanto puedan llegar a perder sus derechos.

Para el autor Carlos Gonzales Bueno al hablar sobre este tema del requisito de registrabilidad de las marcas notorias dice "...el privilegio no es otro que el de dispensar a un tipo de marcas, atendida su notoriedad, de la carga de inscribirse en el correspondiente Registro público como paso previo para poder empetrar protección a los poderes públicos" (Gonzales-Bueno; 2005, p.229).

De la misma forma el mencionado autor se alinea con BERCOVITZ y BARBERO, cuando dice que "en efecto, la notoriedad de una marca nada tiene que ver con el hecho de que haya sido o no inmatriculada en un Registro público, si no exclusivamente de la intensidad con la que ha calado entre los sectores pertinentes del público. (Gonzales-Bueno; 2005, p.235).

La Decisión 486, concuerda con lo establecido por el autor antes mencionado al establecer en su art. 229 que:

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

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

Y esto se refuerza con el hecho o la facultad que ostentan los titulares de marcas notorias o de alto renombre de poder accionar contra terceros que imiten o utilicen sus signos sin autorización.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

Esto complementándose con lo establecido en nuestra ley de Propiedad Intelectual, en el art. 196, literales d) e), en el Convenio de Paris, artículo 6 bises, y las disposiciones que analizamos anteriormente del ADPIC.

Como conclusión de este acápite, podemos establecer lo siguiente:

- 1.- El principio general existente, para la protección de los signos distintivos tanto en nuestra ley como la Legislación Andina consiste en el sistema registral.
- 2.- La primera de las excepciones a este sistema, es la que protege a los signos distintivos, que por su uso han alcanzado una protección especial y que por sus características no pueden ser registrados o resulta muy difícil su registro (secondary meaning).
- 3.- Tanto los nombres comerciales como las apariencias distintivas son protegidas por el uso en el comercio por un determinado tiempo y siempre que este se lo haga de buena fe.
- 4.- En el caso de las marcas notorias y de alto renombre no existe la obligatoriedad de registro para accionar contra marcas similares o idénticas, que estén tratando de obtener el registro o se encuentren en uso en el mercado, siempre que tal uso produzca confusión respecto del público consumidor, y diluya la fuerza distintiva de los signos notorios, en el caso de las primeras.

2.2. Principio de Territorialidad de las marcas notorias.-

Otro de los principios fundamentales, de los signos distintivos es que el alcance de la protección de los mismos, en la mayoría de los casos se encuentra limitado al espacio de protección territorial de las leyes, sobre las cuales se amparan.

Nuevamente, como todo principio legal existen algunas excepciones, las cuales se dan en base a características propias de los mismos, como es

el caso de las marcas notorias y de alto renombre, tema que vamos a tratar mas adelante, y otras que se basan en Convenios o Acuerdos Multilaterales que rompen el principio de territorial de protección en base a normas propias y comunitarias, dictadas y aceptadas por los países miembros, como es el caso de los países miembros de Arreglo de Madrid, y los estados que forman parte de la Comunidad Económica Europea.

En cuanto a la territorialidad de las marcas notorias, que es el tema que nos compete empezaremos revisando las disposiciones que sobre este tema tiene el Convenio de Paris:

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. **(Lo subrayado es mío)**

Del texto de esta disposición, podemos colegir, que la notoriedad del signo base para impedir el uso o registro debe ser notorio en el país en el cual se quiera iniciar la acción.

Para el ADPIC se menciona que la notoriedad, no debe de ser solamente en el país en el cual se va a iniciar acción si no ya se refiere a la notoriedad de la misma en el sector pertinente, y con el fin de evitar confusiones adicionalmente añade "inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro", en este punto en mi criterio ya se esta ampliando a solamente el sector pertinente sin importar que la notoriedad no este dada en el país en el cual se quiera accionar, es decir se rompe el principio de territorialidad.

Artículo 16 Derechos conferidos

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

La Decisión 486, por su lado, se limita solamente a mencionar que el titular de la marca notoria, puede accionar contra el uso o la imitación de la misma, siempre y cuando este hecho sea causante de producir confusión o asociación al publico consumidor; un aprovechamiento injusto del prestigio o la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de los signos notorios.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible

de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Todo lo anterior a su vez se complementa con la disposición del art. 229:

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

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

Me parece muy oportuno, el proceder de la normativa andina, ya que no entra en discusiones relacionadas con el territorio, como lo hace el Convenio de París, simplemente señala que si el signo que pretende imitar al notorio, produce confusión, aprovechamiento injusto, dilución o pérdida del valor comercial, no podrá ser protegido, complementa esto al decir que no le importa si el signo notorio esta registrado o no en el país o en el extranjero.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual por su lado mantiene idéntica postura que la establecida en la norma comunitaria, Arts. 196, literal d),e), y art 197.

Este tratamiento especial respecto del aspecto territorial de las marcas notorias y de alto renombre es una de las diferencias básicas con los signos ordinarios o comunes, ya que estos últimos solamente tienen vigencia y por lo tanto otorgan derechos en el territorio en el cual han sido registrados.

Creo conveniente, en este punto tratar lo relacionado con la oposición andina, que si bien es cierto, no es una excepción al principio de territorialidad, en cierto modo si otorga un beneficio adicional a los titulares de las marcas comunes dentro de la legislación andina, pero este beneficio se aplica

únicamente para el caso de que terceros pretendan registrar un signo similar o idéntico al registrado en otro país miembro, más no para el uso no autorizado.

Pero en ningún caso el registro de un signo en un país miembro faculta al titular para accionar contra el uso de un signo similar o idéntico en otro mercado de un país miembro, salvo el caso de las marcas notorias y de alto renombre.

2.3. Principio de Temporalidad de las marcas notorias.-

Para tratar este tema, debemos partir de una pregunta básica ¿es la notoriedad o el alto renombre de las marcas un estado estático que ellas adquieren?

Definitivamente la respuesta a esta interrogante es negativa, la notoriedad o alto renombre son unas cualidades variables en el comportamiento de los signos distintivos, esto quiere decir que un signo en un momento determinado puede gozar de la característica de notorio y posteriormente perder esta característica.

Conuerdo totalmente, con lo que el autor Carlos González-Bueno señala, al decir que "la notoriedad de un signo distintivo es un fenómeno dinámico que se encuentra en permanente estado de evolución." (González-Bueno Carlos, 2005, pp. 85).

En vista de lo anterior podemos concluir, que un signo distintivo puede ser declarado el día de hoy como notorio, para posteriormente transformarse en un signo de alto renombre o viceversa, o en su caso perder la calidad de notorio o de alto renombre y constituirse un signo común con el pasar del tiempo.

Ahora, en base a estos razonamientos, surgen una serie de dudas; ¿quién es la autoridad indicada para declarar a un signo notorio o de alto renombre y cual sería el proceso en nuestra legislación para otorgar dicha declaración?, y ¿desde que momento puede tener efectos jurídicos dicha declaración en contra de terceros?

Procederemos a contestar, una a una dichas interrogantes;

En relación con la pregunta acerca de cual es la autoridad que debe declarar u otorgar la notoriedad a un signo nuestra ley, la legislación andina y los convenios internacionales nos dan la respuesta al establecer lo siguiente.

La ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana menciona en su art 332:

Art. 332. La observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual son de Interés Público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia.

Art. 333. El IEPI a través de las Direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.

Todo esto se complementa con lo establecido en el art 346, en el momento que la ley crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y le otorga las correspondientes atribuciones.

Art. 346. Crease el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho público, con

patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines:

a) Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales;

c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en esta Ley.

En base a los artículos que voy a detallar a continuación, le corresponde tanto a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y al respectivo Comité de Propiedad Intelectual, ser las autoridades que podrán determinar y otorgar las características de notorias o de alto renombre a los signos distintivos.

Art. 356. Las Direcciones Nacionales tendrán a su cargo la aplicación administrativa de la presente Ley y demás normas legales sobre propiedad intelectual, dentro del ámbito de su competencia.

Art. 364. Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones:

a) Tramitar y resolver las consultas que los Directores Nacionales formulen con respecto a las oposiciones que se presenten contra cualquier solicitud de concesión o registro de derechos de propiedad intelectual;

b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión;

c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 277; y,

Ahora surge la pregunta bajo que procedimiento se podrá producir esta declaración, al no existir un procedimiento específico establecido por la ley.

Este reconocimiento se otorga al momento de resolver los respectivos procesos de oposición o cancelación y porque no en determinados casos en las resoluciones de las tutelas administrativas.

¿Se podría de conformidad con la ley actual declarar la notoriedad o el alto renombre mediante petitorio expreso de los ciudadanos y sin que medie proceso alguno?

En mi criterio y de acuerdo con las normas anteriormente mencionadas, no veo impedimento alguno para que a petición de parte interesada la Dirección nacional de Propiedad Industrial, pueda declarar la notoriedad o el alto renombre de los signos distintivos, sin que medie proceso de oposición, cancelación o recurso alguno.

De conformidad con mi experiencia en esta área, lo que ha pasado, es que en un principio tanto la Dirección Nacional como el Comité de Propiedad Intelectual, fundamentados en las pruebas respectivas, procedían a otorgar mediante resoluciones, la atribución de notorio o de alto renombre a los signos distintivos. Esto veremos claramente mas adelante cuando revisemos las resoluciones y la jurisprudencia ecuatoriana que hay sobre esta materia.

Que yo tenga conocimiento y en vista de varias entrevistas que he tenido con los funcionarios del IEPI, me han manifestado que no han sido concedidas declaraciones de notoriedad por medio de consultas realizadas a los Directores Nacionales de Propiedad Industrial, a pesar de que si han existido petitorios en este sentido.

Lo que sucede en la actualidad, es que desde aproximadamente dos años, es decir desde mayo del 2010, mediante RO. 203 se establecieron las tasas para el proceso de declaración y renovación de declaración de notoriedad y alto renombre por parte del IEPI, dichas tasas están fijadas en salarios mínimos vitales entre 750 y 2500, es decir aproximadamente entre los USD 3.000 y USD 10.000 dólares, por lo tanto mientras no se establezca el procedimiento para obtener dichas declaraciones de notoriedad, el IEPI no ha otorgado ninguna resolución que haga una mínima referencia a notoriedad de un signo; como ustedes se podrán haber dado cuenta esto es por razones meramente económicas.

Por otro lado la Decisión 486, establece que las oficinas nacionales competentes serán las encargadas de estipular todas las directrices relacionadas con los asuntos de Propiedad Intelectual, estado dentro de las mismas las declaraciones o el reconocimiento de la notoriedad.

En nuestro caso y de acuerdo con el art 1, del Reglamento a la ley de Propiedad Intelectual, publicado en el RO. No. 120, mediante Decreto Ejecutivo No. 508, el 1 de febrero del 1999; es el IEPI el organismo designado como oficina nacional competente.

Art. 1... El IEPI, será considerado como oficina nacional competente para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tanto el Convenio de Paris, como los ADPIC, dejan en libertad a los países miembros para que sean ellos mediante las oficinas competentes quienes regulen lo relacionado con los temas de Propiedad Intelectual, por lo tanto concluimos que el IEPI, es la oficina competente, y en nada se contrapone a lo establecido en los mencionados acuerdos internacionales.

Una vez que hemos determinado que la autoridad competente para declarar y/o reconocer la notoriedad o el alto renombre de los signos es el IEPI, a través de sus respectivos organismos; nos queda pendiente la otra interrogante que es determinar desde que momento empiezan a tener efectos jurídicos contra terceros las declaraciones de notoriedad.

Para responder esta interrogante debemos acudir a lo que establece nuestro derecho general, en especial el art. 7 del Código Civil respecto de los efectos de la ley en el tiempo.

Art 7; (irretroactividad: reglas para conflictos de ley): La ley no dispone para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observaran las reglas siguientes:

9. Todo derecho real el adquirido según una ley, subsiste bajo el imperio de otra nueva; pero en cuanto al goce y cargas, y en lo tocante a la extinción, prevalecerán las disposiciones de la ley posterior;

A la luz de este principio podemos sacar las siguientes conclusiones:

1.- Los signos distintivos son derechos reales, porque tenemos sobre las cosas en este caso incorporales sin respecto a determinada persona.

- 2.- La notoriedad y el alto renombre únicamente pueden invocarse, si al momento que se esta produciendo el registro o el uso de un signo similar o idéntico a un signo notorio, este último ya cuenta con la característica de notorio o de alto renombre.

Es decir no se podría invocar notoriedad para impedir el registro o el uso de un signo basado en una notoriedad posterior a la fecha de registro o solicitud, porque ahí estaríamos atentando contra la retroactividad de la ley.

Pero qué pasa con la acción de cancelación por notoriedad; para que esta pueda tener efecto y se logre cancelar un registro, debemos probar que la marca notoria base de la acción era ya considerada notoria o contaba con esta cualidad al momento que la marca o signo que se pretende cancelar era solicitado, caso contrario la notoriedad seria posterior y le tocaría al juzgador rechazar la acción. Art 222 Ley de Propiedad Intelectual.

El Convenio de Paris, aunque no esta claramente establecido, se asume que la notoriedad debe existir anteriormente al registro o uso que se pretende atacar, de acuerdo con el Art 6 bis 1) en el momento que utiliza los términos siendo ya esta estableciendo la preexistencia de la notoriedad.

- 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.(lo subrayado es mío)

Como conclusiones de lo mencionado en este acápite tenemos las siguientes:

La notoriedad y el alto renombre son características que no son estáticas en el tiempo; se encuentran siempre en constante movimiento y dependerá de las acciones que tomen los titulares de los signos para lograr que sigan siendo notorias o que pierdan dichas cualidades.

En el caso del Ecuador, la oficina nacional competente para declarar la notoriedad o el alto renombre de los signos distintivos es el IEPI, a través de sus respectivos organismos como son la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Comité.

Mientras no exista un proceso específico, la declaratoria de notoriedad debería darse dentro de los procesos de oposición, en los respectivos recursos.

De acuerdo con el texto legal vigente, no existe impedimento alguno para solicitar vía consulta al IEPI, se pronuncie sobre la notoriedad de un signo, a pesar no existir recurso o proceso alguno.

La notoriedad y el alto renombre no pueden nunca tener la calidad de retroactivos, dichas cualidades debe preexistir al momento que se quiera impedir un registro o un uso no autorizado de un signo.

2.4. Principio de especialidad de marcas notorias.-

Todos los signos distintivos deben ser solicitados para proteger únicamente productos o servicios comprendidos en una clase

internacional, esto es lo que se conoce como el principio de especialidad de las marcas.

Art. 201. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento. **(Lo subrayado es mío)**

Art. 215. Para determinar la clase internacional en los registros de marcas, se utilizará la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y modificaciones.

La Clasificación Internacional referida en el inciso anterior no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre sí.

De la misma forma en el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, en los arts. 58 literal e) y 61 literal k), se establece lo que debe contener la solicitud de registro de una marca, y lo que deberá contener el correspondiente título de registro; especificándose que en los dos documentos deben contener una sola clasificación internacional.

Art 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:

e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y determinación de la clase internacional correspondiente; y,

Art. 61.- El título de registro contendrá:

k) Indicación de los productos o servicios que protege y clase internacional a la que corresponden; y,

El Ecuador es parte del Convenio de Niza desde su adhesión a la OMPI, mediante aprobación legislativa del 25 de Agosto de 1987, y publicada en el Registro Oficial No.759, y con al respectiva ratificación por parte del Congreso Nacional en Enero 14 de 1988, publicada en el registro oficial No. 852. Desde enero del 2012 se encuentra en vigencia la décima Clasificación, que es la que se aplica en la actualidad.

Por todo lo anterior y en base de los principios generales mencionados, concluimos que todos los signos distintivos son protegidos para un determinado producto o servicio, comprendido en una clase internacional.

Ahora la pregunta que debemos formularnos es ¿pasa lo mismo con las marcas notorias o renombradas?

La respuesta es simple; justamente una de las características principales de las marcas notorias o renombradas, es que rompen el principio de especialidad.

Si bien dichos signos, en un principio, por mandato de la ley como hemos visto debieron ser registrados o protegidos para clases internacionales específicas, al momento de alcanzar la característica de notorias o mas aún en el caso de los de signos de alto renombre, pierden la especialidad y se entendería que su protección en cierta forma se vuelve universal, en cuanto a la materia o los productos o servicios que protegen.

Lo anterior amerita ser analizado de manera más extensa, ya que el principio de especialidad en los signos notorios no se rompe siempre, sino solamente al momento de juzgar el registro o el uso de signos similares o idénticos y siempre y cuando, se cumplan los efectos establecidos en la Decisión 486, art. 226, que son:

- a) Que exista un riesgo de confusión o asociación, con el dueño o propietario del signo notorio, sus establecimientos comerciales, actividades, productos o servicios.
- b) Que se llegue a producir un daño económico al titular, por causa de la dilución o pérdida de la fuerza distintiva, valor publicitario o comercial del signo.
- c) Que se produzca un aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.

Por lo tanto, para que el titular de un signo notorio pueda accionar, únicamente sería necesaria que alguna de las causas arriba establecidas se realice, es decir no deben producirse todas para que el titular tenga derecho a actuar.

La Decisión andina, adicionalmente aumenta en el artículo mencionado, que el uso se podrá verificar por cualquier medio de comunicación incluyendo los electrónicos; esto es importante porque no limita, si no mas bien faculta a que se verifique por cualquier medio existente o por existir.

Ahora nos preguntamos que pasa con los signos notorios no registrados, este tipo de marcas también romperían el principio de especialidad, porque no esta sujeto al registro, el hecho de la notoriedad o no de los signos.

De igual forma, conforme nos dice nuestra ley tampoco estaría atada la característica de notoria al uso del signo en el país o que en el extranjero sea notoriamente conocido. (Art. 229 Decisión 486).

Esto último merece ser entendido en el sentido de que si un signo tiene la calidad de notorio en cualquier país se está reconociendo automáticamente la notoriedad en el extranjero; por ejemplo si una marca es notoria en Bolivia y en el Ecuador no se usa ni se conoce, no solo por este hecho pierde la misma la calidad de notoria en el Ecuador.

En este punto debemos analizar lo relacionado a la diferenciación que hace nuestra ley entre los signos notorios y de alto renombre.

Nuestra ley interna establece la diferencia fundamental entre los dos conceptos en el sentido de que, las marcas notorias deben ser conocidas por el sector pertinente del público consumidor, y las marcas de alto renombre por el público en general.

En el caso de los signos de alto renombre no habría problema alguno ya que ellos por su naturaleza rompen el principio de especialidad, al ser conocidos por el público en general.

Pero que pasa con los signos notorios, si nos apegamos al estricto sentido de la ley podríamos entender que al ser conocidos por el sector pertinente y no causar confusión o dilución o aprovechamiento injusto del prestigio, no romperían el principio de especialidad.

Por ejemplo el titular del signo PICOLINN, para distinguir pañales desechables en la Clase Internacional No.16 o en la No. 5 según la última clasificación, no tendría éxito si se opone basado en la notoriedad, al registro de la marca PICOLIN para identificar servicios de comunicación en la clase internacional No. 38.

Por lo tanto podemos concluir, que los signos notorios, tal cual están comprendidos en nuestra ley no rompen de manera absoluta el principio de especialidad.

El principio de especialidad en los signos notorios, podría romperse, cuando los productos o servicios identificados con la marca notoria, por sus características propias, puedan llegar a relacionarse con los de la marca idéntica o similar solicitada, o en el caso de que la autoridad, considere que el nuevo registro cae dentro de los presupuestos establecidos en el literal d) del art. 196.

Lamentablemente queda a criterio del juzgador, en este caso el IEPI, el determinar el alcance y el establecer cuando y en que grado se producen los preceptos a los que nos estamos refiriendo.

Por lo tanto puedo concluir que, los signos notorios de acuerdo con la diferenciación que sobre los mismo hace nuestra ley, no siempre se pueden utilizar para rechazar un registro posterior idéntico o similar, ya que puede darse el caso de que el IEPI no considere que exista confusión, dilución o aprovechamiento injusto, y que las pruebas de notoriedad presentadas no sean suficientes para determinar que el signo sea confundible o se apliquen los preceptos del literal d) del art 196.

Considero que la anterior, es una de las razones y uno de los temores por los cuales, no se reconoce la notoriedad de los signos distintivos, por parte de los miembros tanto del Comité como de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. Ya que erróneamente creen, que por otorgar la calidad de notorio a un signo, se verán en el futuro en la obligación de rechazar todas las oposiciones y procesos, presentados en base a dichos signos notorios sin llegar a analizar la confundibilidad o desprestigio que podrían causar.

Por ultimo quisiera agregar que, no todo signo notorio es de alto renombre, pero necesariamente todo signo de alto renombre en algún momento de su existencia fue notorio, quedando súper difícil el determinar en que momento se produjo la transformación.

Como conclusiones de este acápite tenemos las siguientes:

- a) En estricto sentido la notoriedad rompe el principio de especialidad de los signos distintivos.
- b) En las legislaciones que no cuentan con una separación entre los conceptos de signos de alto renombre y notoriedad como es el caso de la Legislación Andina, el Convenio de Paris y los ADPIC, la notoriedad definitivamente rompe el principio de especialidad.
- c) En el caso de la legislación ecuatoriana, en el caso de las marcas de alto renombre siempre se rompe el principio de especialidad.
- d) En el caso de las marcas notorias para que se rompa el principio de especialidad debe adicionalmente agregarse uno de los preceptos del literal d del art 196.

2.5. Reconocimiento de la notoriedad marcaria en la legislación ecuatoriana.-

A pesar de que, a lo largo del presente estudio, ya hemos mencionado algunos puntos, acerca de como se trata el tema de la notoriedad en el Ecuador, considero oportuno profundizar ciertos conceptos.

En primer lugar debemos recordar que se aplican todas las normas contenidas en la Decisión 486, el Convenio de Paris, ADPIC, y las que se encuentran en la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.

La normativa andina e internacional prevalece sobre la legislación nacional, ya que estas primeras la desplazan, sobre todo en los casos

en que concedan más derechos o regulen aspectos que la legislación nacional no ha proveído.

En el caso que la ley nacional conceda más derechos que la legislación andina, y no la contradiga, se aplicarán las disposiciones nacionales, esto es la forma de en que opera regularmente el derecho Internacional.

En lo que respecta a la notoriedad, las normas contenidas en el Convenio de París, reconocen la notoriedad de las marcas y facultan, a petición del interesado y hasta de oficio a las oficinas, si la legislación interna lo permite, rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de signos que produzcan confusión con signos notoriamente conocidos.

Las limitaciones existentes en el Convenio de París respecto de la notoriedad, son las siguientes:

- a) La primera limitación es que el Convenio de Paris, solamente se limita a reconocer la notoriedad de las marcas de comercio o marcas de Fábrica; no se establece nada respecto de los nombres comerciales, las marcas de servicio y las apariencias distintivas.
- b) La notoriedad de los signos se limita al país en el cual se iba a iniciar la invalidación del registro o la prohibición de uso de signo similar o idéntico al notorio.
- c) La notoriedad no rompía el principio de especialidad de manera absoluta, es decir solamente se podía accionar contra signos que protejan productos similares o idénticos.

También bajo este tratado, se faculta y se concede un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de la marca y faculta a los países miembros para determinar un plazo para reclamar la prohibición de uso; excluye de los plazos mencionados para los casos que la anulación o la prohibición se basen en la mala fe.

Ahora bien, no es demasiado justo criticar al Convenio de París fundamentados en las normativas actuales, debemos recordar que el mencionado cuerpo legal fue redactado en 1883 y modificado por última vez en 1979; por lo tanto para esas época se trataba de unas normas de avanzada y tan es así que luego sirvieron de base para los ADPIC, y para las legislaciones actuales.

En el Acuerdo de los ADPIC, se pretende corregir y ampliar las limitaciones que contiene París. Al tratar la notoriedad de los signos nos dice que se deberá aplicar el artículo 6 bis del Convenio de París, "mutatis mutandi, a las marcas de servicios, pero continúa sin establecer nada de protección para los nombres comerciales, los slogans o las apariencias distintivas.

Este Tratado contempla la extraterritorialidad en la protección de las marcas notorias, y se habla ya de la notoriedad del sector pertinente.

Igualmente en esta norma, ya se rompe el principio de especialidad de las marcas notorias; al ampliar el campo de acción a signos que protejan bienes o servicios que no sean similares a los de la marca notoria, siempre que su uso produzca confusión o lesiones los intereses del titular de la marca notoria.

Debemos recordar que estos convenios tienen la característica de leyes marco, es decir sirven de base para las legislaciones nacionales, tocándoles a estas últimas el ampliar y tratar de mejor materia los temas.

Artículo 16

Derechos conferidos

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector

pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.**(lo subrayado es mío)**

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. **(Lo subrayado es mío)**

A continuación analizaremos el trato que la legislación Andina, en especial la Decisión 486, concede a las marcas notorias.

Lo que cabe resaltar en este punto, es que esta normativa cuenta con un título entero con doce artículos, que tratan el tema de los signos notoriamente conocidos, aparte que también se contemplan disposiciones regadas por toda la Decisión, relacionadas con las prohibiciones de registro de signos similares o idénticos a los signos notorios.

Analizaremos a continuación, los puntos importantes que aporta esta legislación en la materia que estamos analizando:

- a) Los signos distintivos notoriamente conocidos serán protegidos contra su uso y registro, con las disposiciones de la Decisión y las de las normas de la protección de la competencia desleal, es decir también se aplicarían las contenidas en la Decisión No. 608, y en la Ley Orgánica de regulación y Control de Mercados.
- b) En esta normativa se contempla al igual que el ADPIC y PARIS la facultad de oponerse e impedir el registro de signos similares o idénticos a signos notorios, sin importar la los productos o servicios siempre que puedan causar confusión al público, dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario. Es decir los

signos notorios bajo el imperio de esta ley rompen los principios de especialidad, territorialidad y el principio registral.

- c) De todas formas, se establece los requisitos por los cuales se romperá el principio de especialidad que son, cuando el uso o el registro, cause riesgo de confusión, daño económico en razón de la dilución de la fuerza distintiva, valor comercial o publicitario del signo notorio.
- d) Se estipulan los parámetros para poder determinar la notoriedad de los signos, debemos anotar que la propia norma establece que los mismos no se deberán aplicar de manera taxativa, esto se encuentra en el Art 228:

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

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Debemos anotar que queda a criterio y la sana crítica del juzgador el determinar si las pruebas presentadas son suficientes para declarar la notoriedad, y si las mismas se ajustan a los parámetros mencionados.

En este punto la pregunta que surge es ¿será necesario cumplir la mayoría de estos parámetros, o con cumplir con uno ya bastaría para que se llegue a declarar la notoriedad?

No creo que podamos brindar una respuesta categórica, porque todo dependerá de las pruebas que se aporte, por ejemplo si se logra demostrar un altísimo grado de conocimiento del signo en el sector pertinente, tal vez, ya no sea necesario demostrar antigüedad o en algunos casos hasta registro previo.

De todas formas, si me parece acertado por parte de los legisladores andinos el establecer estos parámetros, para guiar a los juzgadores y tratar en lo posible de mantener una jurisprudencia y legislación uniforme.

- e) Algo importante, que debemos recalcar, es que se establecen las características por las cuales, no se puede ignorar o negar la calidad de notorios a los signos, como son en caso de falta de registro o falta de uso de los mismos.

El literal c) del art 229, cuando se refiere a que los signos no pierden la calidad de notorios, por el hecho de que los mismos no sean notoriamente conocidos en el extranjero, esto quiere decir que si un signo es notoriamente conocido en un país, automáticamente por este hecho deberá ser reconocido por las legislaciones de los países miembros.

Esto último, no se cumple, sobre todo en el caso del INDECOPI en el Perú, el cual en un proceso específico como fue el de la marca MR.

POLLO de propiedad de una empresa ecuatoriana, no reconoció la notoriedad de la misma en el Perú porque consideró que los niveles de ventas de los productos identificados con la marca no eran suficientes para el mercado peruano ya que constituían un porcentaje muy pequeño del mismo, mientras que para el Ecuador ese porcentaje equivalía a más del 75% del mercado de esos productos; es decir en este caso no se aplicó lo establecido en el literal c) del art 229.

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

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
 - b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
 - c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
- f) Dentro de los conceptos de notoriedad, se repite mucho, el hecho de que la notoriedad deberá ser considerada dentro de los sectores pertinentes, para evitar confusiones e interpretaciones erróneas los legisladores andinos, se concentran en definir como se podrán determinar dichos sectores, de la misma forma lo hace de manera ejemplificativa al establecer la frase "entre otros".

Se deberán considerar los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, el conocimiento de las personas que participen en los canales de distribución de dichos productos o servicios, y los círculos empresariales que actúen en los giros relativos a los establecimientos, actividades, productos o servicios.

Lo que se pretendió aquí es mencionar todas las etapas relacionadas con la comercialización de los productos identificados con las marcas notorias.

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

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

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

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

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

- g) Al igual que en el Convenio de Paris, y en el ADPIC, se concede a los legítimos titulares de signos notorios, la facultad de impedir el uso por parte de terceros de signos similares o idénticos a los notorios. Estas acciones también prescribirán a los 5 años desde que el propietario tuvo conocimiento del uso, (considero que es muy difícil probar la fecha en que el propietario tuvo conocimiento, quedando a mi criterio esta disposición como imprescriptible).

También se excepciona de la prescripción los casos en que ese uso se haya dado por mala fe. Arts. 231, 232.

En este punto, los legisladores andinos reiteran, de manera repetitiva el tema de la mala fe al volver a mencionar lo mismo en el Art. 234. " Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo".

- h) En algo que innova la Decisión 486, es que establece facultades para accionar contra el registro de nombres de dominio, direcciones

de correo electrónico, siempre que produzcan confusión, asociación, daño económico, aprovechamiento injusto o dilución de la fuerza distintiva o del valor publicitario o comercial de los signos notorios.

La Decisión es enfática en este caso y faculta al legítimo poseedor del signo notorio, para que ordene a la autoridad competente la que cancelación o modificación del nombre de dominio o dirección de correo electrónico.

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

- i) Por último también en la presente Decisión, se contempla la facultad de presentar acción de cancelación por notoriedad, a signos similares o idénticos a notorios registrados por terceros, siempre y cuando las legislaciones internas lo permitan y siempre que se logre determinar que el signo era notoriamente conocido en el momento que se solicitó el registro, esta norma es idéntica a la contemplada en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

Como habrán podido darse cuenta, todas las normas sobre notoriedad contenidas en el Convenio de París, el ADPIC, y la Decisión 486, regulan de manera muy clara y específica a esta institución, hasta el punto que considero que podríamos subsistir en el caso de que nuestra Ley de

Propiedad Intelectual algún día dejara de tener vigencia, por aspecto de tendencias políticas o de cualquier otra índole.

En el próximo capítulo de este estudio, vamos a profundizar el tratamiento específico y propio que la legislación ecuatoriana les da a los signos notorios.

CAPITULO 3

3.1 Protección de las marcas notorias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.-

Hasta ahora en el presente análisis, hemos estudiado la protección de las marcas notorias de acuerdo con los convenios y tratados internacionales, a continuación vamos a analizar las disposiciones legales que contiene nuestra Ley de Propiedad Intelectual sobre este tema.

Es importante mencionar que nuestra ley entró en vigencia en 1998, es decir antes que la actual Decisión Andina y amplía varios puntos que no se encuentran en esta última.

Nuestro cuerpo legal, no se opone de ninguna forma a las disposiciones establecidas en el Convenio de París, o en el ADPIC, más bien lo complementa, amplía su protección y sus alcances.

3.2. Signos Notorios y de Alto renombre.-

La primera gran diferenciación como ya lo hemos manifestado, aparece en la separación conceptual que realiza entre marcas notorias y marcas de alto renombre.

En este punto nuestra ley mantiene la corriente de la legislación española que también realiza dicha distinción.

Con el fin de hacer más didáctico el presente análisis, vamos a entender que dentro del término signos o marcas notorias o marcas o signos de alto renombre, se encuentran comprendidas las marcas de producto,

marcas de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, apariencias distintivas.

De acuerdo con nuestra ley la diferenciación entre signos de alto renombre y marcas notorias, se basa en el alcance del conocimiento o reconocimiento de las mismas por parte del público consumidor.

Las marcas de alto renombre deben necesariamente ser conocidas por el público en general, mientras que las marcas notorias solamente por el público del sector pertinente en el país o internacionalmente.

A pesar de que no se especifica en la ley, se entiende que los signos de alto renombre deberán ser conocidos en el país e internacionalmente, ya que no podrían, en mi criterio, ostentar esta categoría si son solamente conocidos por el público en general en un solo país.

Considero que uno de los problemas con los que se ha encontrado la doctrina, es definir a que se le puede llamar público en general, pero se entiende que son todos los consumidores o potenciales consumidores, distribuidores, competidores, etc., de un producto o servicio en general.

Pero también pueden estar incluidos en este campo público que jamás podrá ser consumidor, distribuidor o competidor, debido a características de orden económico, social o político.

Como ejemplo de esto podemos citar a la marca ROLLS ROYCE, a nadie le cabe duda, de que se trata de un signo de alto renombre, pero pocos serán los afortunados que podrán estar entre los consumidores, distribuidores o competidores de los productos identificados con este signo, y no por esto este signo perderá la característica de alto renombre.

Ahora, que porcentaje o que cantidad de consumidores se requiere para determinar si un signo es conocido o no en el público en general, no creo que ninguna legislación del mundo se arriesgue a dar un porcentaje o un número, en este punto concuerdo con lo que señala el autor Carlos González Bueno que dice que, para determinar si un signo es de alto renombre o no, se deberá tomar la totalidad de los habitantes de un país y preguntar al azar a cualquiera si conoce los productos o servicios identificados con uno u otro signo. (Carlos González-Bueno, 2005 pp. 69).

Por ejemplo de los 12 millones de habitantes que aproximadamente tiene el Ecuador, si preguntamos al azar a alguno de ellos si conoce de la marca COCA COLA, y la respuesta es afirmativa, podríamos determinar que este signo goza de la calidad de signo de alto renombre.

Ahora a pesar de que nuestra ley y la doctrina diferencian estos conceptos, ¿podremos entender que los signos de alto renombre tienen o cuentan con una mayor protección que las marcas notorias en la práctica?

Para responder a esta pregunta, primero he analizado las normas contenidas en la ley y los convenios internacionales, y todas les dan el mismo tratamiento especial o diferenciado, en relación con las marcas ordinarias o comunes, siendo como establecimos nuestra ley la única que las diferencia.

La legislación ecuatoriana, contempla al igual que los cuerpos legales, la posibilidad de impedir el registro, el uso, de signos distintivos similares o idénticos a marcas notorias con independencia de la clase siempre que tal uso confunda al público consumidor, se aproveche de la notoriedad y cause dilución de fuerza distintiva o de valor comercial.

En el caso de los signos de alto renombre, los titulares podrán, impedir el uso o registro de marcas similares o idénticas, independientemente de la clase para la cual estén destinados.

Aquí no se menciona que el uso o registro del signo similar o idéntico tiene que causar confusión, aprovechamiento o dilución, es decir que no se deberían probar estos actos para que la autoridad juzgue siempre a favor del titular del signo de alto renombre. Significando esto a mi criterio que la calidad de estos signos no tiene que ser probada ni declarada.

Respecto de lo anteriormente mencionado el Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado en el proceso 20-IP-97 lo siguiente:

La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba *reiterará en el “juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes”* (Proceso 28-IP-96). En varios fallos este Organismo comunitario judicial ha recalcado la necesidad de que la notoriedad que es hecho fáctico quede sujeto a prueba (5-IP-94; 8-IP-95; 17-IP-96, G. O. N° 253 de 7 de Marzo de 1997; y el citado 28-IP-96).

Por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio “**notoria non egent probatione**” no es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que sí podría serlo en el supuesto de marcas “verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca **Coca-Cola**, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es **notoria o renombrada**. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria” (Prof. José Manuel Otero Lastres, Memorias Seminario Internacional “La Integración Derecho y los Tribunales Comunitarios”, pág. 255). (Lo subrayado es mío)

La notoriedad de la marca es un hecho que si se controvierte debe probarse por “quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de

observaciones al registro, *según la ley aplicable al tiempo*” (Proceso 5-IP-94), aspectos de procedimiento que en cuanto a su pertinencia y a su oportunidad corresponde analizar al juez consultante.

Debemos recordar que en este caso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estaría de acuerdo con el criterio de que en las marcas de alto renombre la prueba de reconocimiento de las mismas resultaría innecesaria, porque partirían de un hecho notorio.

Ahora bien sobre este tema, se ha discutido muchísimas veces, anteriormente en el presente trabajo, hemos mencionado que para que un signo adquiriera la calidad de renombrado debe haber sido considerado primeramente notorio y para llegar a esto se debieron haber presentado pruebas que demuestren su notoriedad.

Lo complicado en este punto es determinar cuando un signo notorio ha perdido esta calidad para convertirse en signo renombrado.

Considero importante preguntarme, en que momento un signo se convierte en notorio o de alto renombre. En mi criterio estos signos parten de hechos notorios, pero para que adquieran la calidad de notorios o de alto renombre y gocen de los derechos jurídicos que dichas calidades les generan debieron haber sido declarados como tales por la autoridad competente mediante un determinado proceso.

En estricto sentido jurídico, si los signos distintivos no han sido declarados notorios o de alto renombre, como tales, podríamos establecer que se trata de signos que parten y contienen hechos notorios.

3.3. Protección de las marcas notorias frente a registros posteriores.-

Definitivamente los signos notorios o de alto renombre gozan de una mayor protección frente a signos de terceros, que los signos comunes u ordinarios.

Analizaremos detenidamente en que consiste esta mayor protección, y si la misma se aplica en su totalidad de conformidad con nuestra legislación y en la realidad de acuerdo con las políticas propias que tiene la autoridad en nuestro país.

Una de las principales ventajas que gozan los titulares de signos notorios o de alto renombre, consiste en la facultad que gozan los titulares de dichos signos, para impedir que signos similares o idénticos sean registrados con posterioridad.

Para que esta protección se aplicable deben cumplirse los siguientes parámetros:

- a) El signo que se esta solicitando, debe constituir la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido.
- b) El signo notorio debe tener la calidad de notorio en el país o en el exterior.
- c) La protección para los signos notorios se produce con independencia de los productos o servicios que se pretenden proteger por el signo del tercero, pero siempre y cuando dicho uso sea capaz de causar confusión o asociación, un aprovechamiento injusto de la notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
- d) En el caso de los signos de alto renombre se protegerán con independencia de la clase para lo cual el signo del tercero pretenda registrarse, es decir no deben cumplir con los requisitos establecidos en el literal anterior.

- e) Únicamente podrá utilizar este derecho como accionante el legítimo titular de las marcas notorias o de las de alto renombre, y se sobrentiende o quien este debidamente autorizado.
- f) Para que un signo goce la calidad de notorio debe ser reconocido como tal por el público consumidor del sector pertinente, en el ámbito nacional o internacionalmente.
- g) Los signos de alto renombre deberán ser conocidos por el público en general nacional o internacionalmente, para que ostenten dicha calidad.

En este punto me gustaría hacer una crítica y es que de lo que se desprende de la norma un signo podrá ser de alto renombre si es conocido por todo el público en el Ecuador, ahora me pregunto este reconocimiento de alto renombre le servirá internacionalmente, o únicamente le consideraran en algunos casos como notorios.

- h) Para que los signos, sean considerados notorios o de alto renombre, se tomarán en consideración (respectivamente al sector pertinente o al público en general) los siguientes criterios a manera ejemplificativa:

1.- La extensión del conocimiento por parte del público del signo que identifica a los productos o servicios. En este punto se discute mucho que porcentaje del público debe tener de conocimiento para que sea notoria, yo no estoy de acuerdo en fijar un parámetro esto deberá quedar en la sana crítica del juez, me parece un poco arriesgada y hasta apresurada la conclusión que llegan los magistrados del Tribunal en los procesos 17-IP-96 y 20-IP-97, al mencionar que las marcas notorias al menos deben contar con alrededor del 60% de conocimiento del público del sector pertinente, mientras que las de alto renombre deben contar con el 80 %, del público en general.

2.- La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca.

3.- La antigüedad de la marca, su uso constante.

4.- El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

- i) No es requisito para gozar de esta protección, que el signo de alto renombre o notorio se encuentre registrado en el Ecuador.

Todo lo anteriormente anotado se encuentra establecido en los Arts. 196 literales d) y e), Arts. 197, 198 de nuestra ley.

De la misma forma, a pesar de que este tema ya lo tratamos anteriormente, el titular de un signo notorio o renombrado podrá impedir el uso y comercialización de signos similares o idénticos en el mercado ecuatoriano.

Para lo cual los titulares de dichos signos, gozan de los mismos derechos que los titulares de signos comunes con la excepción de que no necesariamente tienen que estar registrados en el Ecuador, para beneficiarse de los procedimientos que establecen delitos y penas para los infractores.

Art. 319. Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

- f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;

Art. 320. Serán reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo anterior, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registro original para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los protegidos. ; y,

Art. 321. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a dos mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales pública y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior, a quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país.

Art. 322. Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de doscientas cincuenta a dos mil quinientas unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior;

Art. 323. Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil unidades de valor constante (UVC), tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.

Ahora en este punto del análisis, es importante recalcar, que es lo que sucede en la actualidad en el Ecuador, especialmente en el IEPI, con los procesos de declaratoria o reconocimiento de notoriedad o alto renombre.

Me permito a citar cuatro diferentes Resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en la cual se niega las solicitudes de registro de denominaciones similares a la marca notoria TONI, que son las siguientes:

1.- Resolución No. 974489, del 22 de noviembre de 1999, que niega el registro de la denominación TONI EL SUIZO solicitada por la compañía Toni B. Ruttimann S., trámite No. 82199-97 que en su parte resolutive consta: “Se acepta la observación presentada; se deniega el registro de la denominación solicitada, por contravenir lo dispuesto en los y 83 lit. a), de la Decisión 344 y 196 lit. a) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

2.- Resolución No. 977531, del 1 de julio de 2000, que niega el registro de la marca TOMKI + GRÁFICA solicitada por la compañía TOMKI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA., trámite No. 98371-99 que en su parte resolutive consta: “Aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación solicitada por contravenir lo dispuesto en los Art. 82 literal a) y Art. 83 lit. a) y d) de la Decisión 344 y 196 lit. a) y d) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

3.- Resolución No. 976147, del 29 de febrero de 2000, que niega el registro de la marca THOMY solicitada por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., trámite No. 88149-98 que en su parte resolutive consta: “Se acepta la primera oposición presentada; y se deniega el registro de la denominación solicitada, por contravenir lo dispuesto en los Arts. 82 lit. a) y 83 lit. a), d) de la Decisión 344 y los Arts. 195 literal a) y Art. 196 literal a y d) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

4.- Resolución No. 976146 de fecha 29 de febrero de 2000, que niega el registro de la marca THOMY solicitada por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTELE S.A., trámite No. 88150-98, que en su parte resolutive consta: “ se acepta la primera observación y se deniega el registro de la denominación solicitada por contravenir los Arts. 82 literal a) y 83 literal a) y d) de la Decisión 344 y los Arts. 195 literal a) y 196 literal a) y d) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

Mediante las Resoluciones No. 977531, No. 976147 y la No. 976146, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha aceptado expresamente la notoriedad de la marca TONI de propiedad de la compañía INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A., en el Ecuador.

Otra resolución que merece la pena analizar, es la que fue dictada por el IEPI, en el caso de la marca VITA, en la cual no solamente la declaran notoria sino de Alto renombre.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones vegetales, dentro del trámite N° 01-198-RA (LA VITA Clase Internacional N° 41 vs. VITA y otros Clases Internacionales N° 29), mediante resolución de fecha 15 de enero de 2000, ha reconocido LA NOTORIEDAD y ALTO RENOMBRE de las marcas registradas de propiedad de la compañía PASTEURIZADORA QUITO S.A., manifestando al respecto lo siguiente:

Los documentos agregados, desde la foja 56 a la 1147 demuestran que las marcas otorgadas a favor de PASTEURIZADORA QUITO S.A. en las que la palabra VITA es la expresión peculiar y distintiva, gozan de gran confianza en el público consumidor de lácteos, tanto en el mercado de la ciudad de Quito, como en el de los demás mercados dispersos en todo el territorio ecuatoriano; que el volumen de ventas se refleja en las altas cifras de ingresos ; que los pedidos por parte distribuidores con establecimientos en los centros comerciales son igualmente significativos, lo mismo que las cantidades de leche procesada todos los datos reunidos conducen a la convicción de que las marcas de **su propiedad no solo merecen el carácter de notoriamente conocidas sino la de alto renombre**, en los términos que establece el Art. 198 de la Ley de Propiedad Intelectual; la notoriedad de las marcas de compañía opositora (PASTEURIZADORA QUITO S.A.) se ha comprobado conforme puede inferirse de lo que se ha dicho up supra (lo subrayado es mío).

Partiendo de los conceptos que hemos analizado, me permito realizar a ustedes, una pregunta ¿es conocida la marca VITA o VITA LECHE por la mayoría del público general? ¿conocen acerca de la existencia de esta marca en la ciudad de Guayaquil o Quevedo?. A mi criterio esta

resolución del Comité, cayo en un error muy grande, se debió únicamente haber reconocido la notoriedad de la marca.

Debo llamar su atención, acerca del hecho de que las sentencias mencionadas tienen como fecha máxima el año 2000, y muchas están fundamentadas en los artículos pertinentes de la Decisión 344.

A partir de este año, hasta la actualidad me ha costado mucho trabajo encontrar resoluciones del IEPI, en las cuales se haya reconocido la notoriedad de las marcas y esto a mi criterio se debe a los siguientes factores:

- a) El primer factor obedece a un tema meramente económico, desde que en Mayo del 2010, se fijaron cuantiosas tasas para proceder a la declaratoria y renovación de las marcas notorias y renombradas, tanto el Director de Propiedad Industrial, como el Comité se ha abstenido de pronunciarse al respecto.

Argumentando erróneamente que mientras no esté regulado el proceso de declaratoria mediante norma no procederán en ningún caso a declarar signos notorios o de alto renombre.

- b) Otro factor es el mal habido temor de la autoridad de reconocer signos notorios creyendo que al hacerlo deberá en todas las resoluciones posteriores aceptar necesariamente la notoriedad e impedir el registro de cualquier signo que se asemeje a la marca notoria, causando o no confusión. En el caso de los signos de alto renombre no veo porque este temor, en esos casos si existe la declaratoria más bien facilitaría la labor del juzgador.
- c) Un problema adicional y muy grave que puede suscitarse, es que el Ecuador podría ser sujeto de sanciones basadas en acciones de incumplimiento por parte del Tribunal de la Comunidad Andina, por

no reconocer en ninguno de sus fallos y de ninguna forma la notoriedad de los signos.

- d) Con todo lo anterior podemos llegar a la conclusión de que hoy por hoy el Ecuador no esta reconociendo los derechos que gozan los titulares de marcas notorias y renombradas.

A continuación me he permitido citar las partes pertinentes de la Resolución No. 05-755-AC, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, en Febrero 22 del 2010, en las cuales se reconoce la notoriedad de la marca ASPIRINA, de propiedad de la compañía BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

- a) En el caso especial de la marca ASPIRINA, considero importante mencionar, que la notoriedad fue reconocida dentro de una Acción de cancelación por vulgarización, es decir el IEPI, concuerda con mi posición de que no se requiere de un proceso especial para declarar la notoriedad o el alto renombre de los signos.
- b) Esta resolución fue dictada en Febrero del 2010, es decir, se trata de un acto relativamente reciente y que fue emitida tres meses antes de las fijaciones de las tasas para la notoriedad. Por lo tanto podemos concluir que la marca ASPIRINA por este hecho ya quedo declarada notoria y estaría exenta del pago de las tasas, o será que absurdamente el IEPI, insista y obligue al titular a solicitar nuevamente la declaratoria.
- c) Otro hecho que me llama mucho la atención en esta resolución, es que a pesar de la gran cantidad de pruebas presentadas, el signo no fue declarado de alto renombre, y el Comité de Propiedad Intelectual se limito a declararlo notorio, quedando claro para todos que se trata de un signo que es conocido por el publico en general, y esto se demuestra mas por que hasta fue objeto de una acción de cancelación por vulgarización.

- e) Considero oportuno también resaltar la cantidad de pruebas aportadas por la parte de la parte demandada en este proceso y el análisis oportuno que sobre las mismas realiza el comité.

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPEIDAD INTELECTUAL IEPI.
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL, Y OBTENCIONES
VEGETALES.**

Trámite No. 05-745-AC

Signo Distintivo: ASPIRINA

**SMITHKLINE BEECHAM PLA VS BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
OCTAVO.-**

De las pruebas aportadas al expediente por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT procede la declaración de notoriedad de la marca ASPIRINA. Entre las pruebas y de acuerdo a los presupuestos del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones constan las del grado de conocimiento de la marca ASPIRINA.

- Ejemplar de la Revista Objetivo correspondiente a junio de 2004, la marca ASPIRINA, aparece como la de mayor nivel de recordación de productos de venta libre.
- Estudio realizado por CONSULTOR APOYO, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, (fojas 341 a 406), se establece que la marca ASPIRINA, es la marca analgésicos de mayor recordación.
- Certificación de 15 de diciembre de 2004 emitido por MARKET TEAM INVESTIGACIONES DE COLOMBIA (fojas 141 a 158), en la que se da cuenta de que ASPIRINA, es una de las dos marcas de mayor recordación en dicho país.

Del expediente constan también pruebas de la existencia y antigüedad de los registros de la marca ASPIRINA y de la duración y existencia geográfica de su utilización:

- En lo que interesa a nuestro país se encuentran los siguientes títulos: a) No 36-11 sobre la denominación ASPIRINA, b) N° 286-58 sobre la denominación ASPIRINA, c) N° 235-91 sobre la denominación ASPIRIN DIRECT , d) N° 4654-94 sobre la denominación CAFIASPIRINA, e) N° 2882-00 sobre la denominación CARDIOASPIRINA, f) N° 8884-00 sobre la denominación ASPIRIN C BAYER y, g) N° 22780-02 sobre la denominación MIGRASPIRINA (fojas 109 a 115)

- En cuanto a la antigüedad de los registro en el exterior, aparece que la marca ASPIRINA se registro el 6 de marzo de 1899 ante la Oficina Imperial de Patentes de Berlín en Alemania.
- En relación a la extensión geográfica de los registro de la marca, se encuentran las declaraciones juramentadas de Helmut Pastor a nombre de Bayer AG., afirmando que las marca ASPIRINA Y ASPIRIN, se encuentran registradas en varios países del mundo (fojas 979 a 1035)

Constan pruebas de los montos invertidos en promoción de la marca ASPIRINA, así:

- Certificado de 19 de enero de 2004 emitido por ANDINA BBDO sobre la publicidad de la marca ASPIRINA realizada durante el periodo 2000-2004 en el Ecuador (en dólares de los Estados Unidos de América) (fojas 483 a 493)

PERIODO	MONTO
enero a diciembre de 2000	615.910
Enero a diciembre de 2001	1.240,896
Enero a diciembre de 2002	642.978
Enero a diciembre de 2003	1.769.503
Enero a diciembre de 2004	2.618.430
TOTAL	4.387.933

- Certificado de 21 de febrero de 2005 emitido por ANDINA BBDO sobre la publicidad de la marca ASPIRINA realizada durante el periodo 2000-2004 en Venezuela, Colombia y Perú (en dólares de los Estados Unidos de América) (fojas 510 a 516)

PAIS	AÑO	MONTO
VENEZUELA	2000	535.512
	2001	887.706
	2002	407.937
	2003	611.832
	2004	1.752.704
	TOTAL	4.195.691

PAIS	AÑO	MONTO
COLOMBIA	2000	6.584.858

	2001	6.048.457
	2002	4.004.479
	2003	2.616.925
	2004	3.940.844
	TOTAL	23.195.563

PAIS	AÑO	MONTO
PERU	2000	1.110.604
	2001	613.720
	2002	953.269
	2003	454.427
	2004	1.752.704
	TOTAL	3.132.202

AÑO	MONTO
2000	73.443.63
2001	56.481.25
2002	123.015.91
2003	4.311.00
TOTAL	127.326.91

- Certificado de 14 de diciembre de 2004 emitido por OMD de la inversión en publicidad de la marca ASPIRINA en Colombia por los años 2002 a 2004 (fojas 517 a 518) (valores en pesos)

AÑO	MONTO
2002	1.660.826.117
2003	910.915.769
2004	2.077.649.566
TOTAL	4.649.391.452

- Certificado de 10 de diciembre de 2004 emitido por TELEAMAZONAS (fojas 526) donde se da cuenta de los valores cubiertos por publicidad de la marca ASPIRINA (en dólares de los Estados Unidos de América)
- Certificado de 7 de diciembre de 2004 emitido por SONORAMA respecto de que la marca ASPIRINA es auspiciante del programa "Compartiendo", desde abril de 2003 con una inversión mensual de USD. 1.000.00 (fojas 525)
- Certificado de 8 de diciembre de 2004 emitido por CAMORAD CIA LTDA., respecto de que la marca ASPIRINA fue auspiciante en el informativo NOTIHOY, durante el periodo 2000 a 2004 por un monto total de USD 75.600.00 (fojas 530)
- Certificado de 9 de diciembre de 2003 emitido por el Diario EL COMERCIO, respecto de los valores cancelados por publicidad de la

- marca ASPIRINA de Bayer, durante el periodo 2002 a 2004 por un monto total de USD. 104.252.00 (fojas 531)
- Certificado de 21 de febrero de 2005 emitido por RELAD S.A. (CANAL UNO) respecto de los valores de inversión en publicidad de la marca ASPIRINA durante el periodo 2002 a 2004 por un monto total de USD. 363.514.66 (fojas 532)
 - Certificado de 14 de febrero de 2005 emitido por GAMAVISION respecto de los valores de inversión en publicidad de la marca ASPIRINA durante el periodo 2002 a 2004 por un monto total de USD. 805.606.82 (fojas 535 A 536).
 - Certificado de 14 de diciembre de 2004 emitido por TOP SHOWS respecto de los valores cancelados por publicidad de la marca ASPIRINA durante conciertos realizados entre los años 2001 a 2004 por un monto total de USD 144.000.00 (fojas 537)
 - Certificado de 22 de febrero de 2005 emitido por PANAMERICANA TELEVISION PERUANA respecto de los valores cubiertos por publicidad de la marca ASPIRINA de enero a junio de 2002 por un monto total de USD 147.777.52 (fojas 539 a 540)
 - Certificado de 31 de enero de 2005 emitido por ABA EDICIONES *respecto de que la marca ASPIRINA pauto en la Revista "Dosis Farmacéutica" por el periodo comprendido entre junio de 2002 hasta noviembre de 2004* (fojas 527)
 - Certificado de 15 de febrero de 2005 emitido por DINEDICIONES en cuanto a la publicación de anuncios en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2002 en la Revista Soho (fojas 534).
 - Certificado de 1 de febrero de 2005 emitido por ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR ACED de que la marca ASPIRINA auspicio eventos de dicha asociación durante los años 2001, 2002 y 2004 (fojas 1160)

Se encuentran incorporadas pruebas de las cifras de ventas de la marca ASPIRINA.

- Informe de 9 de noviembre de 2005 emitido por PRICEWATERHOUSE COOPERS sobre las ventas, importaciones e inventarios en nuestro país de los productos ASPIRINA, CARDIOASPIRINA Y ASPIRINA DIRECT (fojas 444 a 474)

PERIODO	VENTAS
Abril a diciembre de 1999	334.923
Al 31 de diciembre de 2000	432.351

Al 31 de diciembre de 2001	503.571
Al 31 de diciembre de 2002	633.896
Al 31 de diciembre de 2003	651.589
Al 31 de diciembre de 2004	749.366
Al 31 de septiembre de 2005	797.844
TOTAL	4.103.540

- Certificado de 26 de octubre de 2005 emitido por IMS respecto de las ventas de los productos ASPIRINA, ASPIRINA C, CAFIASPIRINA y CARDIOASPIRINA en Colombia, Venezuela y Perú (en dólares de los estados Unidos de América), durante el periodo comprendido entre el año 2001 y agosto/septiembre de 2005 (fojas 477 a 481).

➤

PAIS	VENTAS
Colombia	36.558.297
Venezuela	36.371.054
Perú	2.082.744
TOTAL	77.012.095

Adicionalmente como pruebas que abonan a la notoriedad de la marca ASPIRINA, se encuentran:

- Con motivo de su centenario mundial, se realizó la emisión de un sello postal del producto ASPIRINA en Colombia en el año 1999 dentro de la temática de “Grandes Inventos del siglo XX”
- Publicación de la compañía Bayer intitulada “Lo que siempre quiso saber sobre Aspirina.
- Publicación de Bayer que lleva por título “Aspirina, el fármaco de un siglo”.

Las pruebas, detalladas sobre la antigüedad, extensión geográfica, grado de conocimiento, inversión publicitaria, volúmenes de ventas y demás, demuestran que la marca ASPIRINA es un signo distintivo notoriamente conocido tanto para los consumidores como para los canales de comercialización de los productos identificados con dicha marca. (Lo subrayado es mío)

3.4. Análisis del proyecto del nuevo procedimiento de Declaratoria de Notoriedad, sugerido por el IEPI.-

Extraoficialmente llegó a mi conocimiento, la existencia de un proyecto de reforma al reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, en el cual se incluye todo un proceso administrativo para lograr la declaratoria de notoriedad o de alto renombre.

En dicho proyecto se le facultaba a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que sea esta, quién declare la notoriedad basada en los criterios del Art 228 de la Decisión 486, pero no se establece un plazo de duración de la declaratoria, así que no veo la necesidad del porque se fijaron tasas para la renovación de la declaratoria.

En dicho proyecto no se estipulaba nada relacionado con las marcas de alto renombre, asumo que se incluía a las mismas, dentro de las notorias.

Considero que no es necesario dictar reformas al reglamento de la Ley, para establecer un procedimiento para la declaración de marcas, sostengo que la normativa actual y en vigencia es suficiente para que la Dirección o el Comité reconozcan y declare la notoriedad. Si lo que le interesa a la entidad pública, son los ingresos por este rubro se generarían, podrían limitarse a cobrar los mismos al momento que las resoluciones sean dictadas.

Otro error, es dejar a la discreción del organismo, el fijar el monto de las tasas dentro de los rangos establecidos, podremos decir que si un signo es mas notorio que otro deberá pagar más monto por tasa, significando esto que se convertirá en una sanción el tener un signo notorio o de alto renombre.

Al establecer un procedimiento fijo para la declaratoria de notoriedad, también surge la pregunta, están obligadas todas las marcas notorias o renombradas a solicitar la declaración para que sean efectivos sus derechos. Si se llegare a esta exigencia, estaríamos como Ecuador violando definitivamente acuerdos como la decisión, el Convenio de Paris y el ADPIC.

3.5. Acción de cancelación por notoriedad.-

Este procedimiento especial esta contemplado por nuestra ley y por la Decisión 486, y faculta a los titulares de marcas notorias y de alto renombre para cancelar el registro de cualquier signo similar o idéntico, siempre y cuando se logre probar que la notoriedad o alto renombre existía en el momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar.

Art. 222. Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro. (Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana).

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (Decisión 486)

Esta acción únicamente puede ser iniciada a petición de parte, y me pregunto en donde quedaría la defensa de una posible confusión al publico consumidor, aquí se debería reformar la Ley para que las oficinas competentes de oficio puedan solicitar esta acción.

Del texto del art 222 de la Ley de Propiedad Intelectual podemos colegir en primer lugar, que los titulares de las marcas notorias deben cumplir con dos grandes presupuestos, a) que el signo que se pretenda

cancelar, debe causar confusión al público, dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial, y b) que en el momento que se solicitó era ya considerado notorio.

Mientras que los signos de alto renombre solamente deben cumplir con el primer presupuesto, es decir que se debe probar que al momento que se solicita el signo que se pretende cancelar, ya haya sido considerado renombrados.

La pregunta en estos dos casos es, ¿si tanto los signos de alto renombre como los notorios en el momento de la solicitud del signo idéntico o similar, deben contar con declaración de notoriedad o en ese momento deberíamos probar o justificar tanto la notoriedad como el alto renombre?

A pesar de que la ley no lo estipula, a mi criterio pueden darse los dos casos, es decir, si contáramos con la respectiva declaratoria de notoriedad o alto renombre a la fecha de la solicitud no existiría problema alguno, ya que en estricto sentido jurídico debería cancelarse la marca.

El problema se produce, en el caso de que el signo que se trata de cancelar sea un signo antiguo, porque podría ser que este signo haya ya adquirido reputación y conocimiento en el Ecuador por si mismo.

En este caso, se debería cancelar la marca, si se prueba la notoriedad de la marca notoria o de alto renombre accionante.

A diferencia de lo que establece el art 220, de la ley, en el caso de las acciones de cancelación por notoriedad le correspondería como es lógico al accionante el probar la notoriedad o el alto renombre a la fecha de la solicitud del signo que se pretende anular.

La ley no establece un procedimiento específico para tratar las acciones de cancelación por notoriedad, pero se ha aplicado en lo que es pertinente el proceso de las acciones de cancelación por no uso.

La acción se presenta ante el Comité de Propiedad Intelectual el cual califica la misma y concede un término de sesenta días para que las partes presenten las pruebas que consideren necesarias y contesten a la acción respectivamente.

Si bien es cierto que nuestra ley establece en su art 223 el término de treinta días, el art 170 de la Decisión otorga un término de sesenta días, es decir un plazo mayor, pero se aplica el de la Decisión por tratarse de una norma de jerarquía superior.

Art. 223. Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada **para que dentro del plazo de treinta días hábiles** contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y presente los documentos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. (Lo subrayado es mío).

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada **para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación**, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. (Lo subrayado es mío).

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

Otra crítica que podemos hacer a estos dos artículos, es que si bien dejan claro que se trata de términos, los dos podrían llegar a confundirse

si aplicaremos lo que sobre los mismos nos dice nuestro Código Civil en su Arts. 33. 34 y 35, respectivamente.

Luego de vencido este plazo el Comité convoca a una audiencia oral, en la cual las partes nuevamente hacen valer sus derechos, esto esta fundamentado en el Art. 151 del ERJAFE. Posteriormente luego de la audiencia se deberá dictar la correspondiente resolución.

De acuerdo con lo establecido de esta resolución pueden presentarse todos los recursos que contempla el ERJAFE, dentro de los plazos señalados.

Nuestra ley contempla un derecho adicional que no se encuentra en la Decisión 486, para quien obtenga una cancelación y es la facultad de solicitar de manera preferente el signo dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución u acto que cancela la marca quede en firme. Art.225.

Ahora no existe una explicación en la ley acerca de en qué consiste este derecho preferente, pero debería entenderse que en caso de marcas idénticas, el beneficiado de una acción de cancelación tendría la preferencia.

Nuestra ley, debió haber definido el alcance y el concepto de este derecho, pero entiendo que se refiere, a la facultad del accionante de solicitar con preferencia su signo, evitando que signos posteriores a su solicitud se beneficien con el esfuerzo que significó el iniciar una acción de cancelación; esto que se podría asimilar a lo que se conoce con el nombre de derecho de anticipación.

Art. 225. La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a su registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme o cause

estado, según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación

Un tema que me gustaría analizar es si cabría la acción de cancelación por notoriedad de manera parcial, es decir si en una marca mixta, solamente se podría iniciar la cancelación contra la parte grafica, dejando sin afectar la parte nominativa.

En mi opinión no cabría la cancelación por notoriedad parcial ya que los signos distintivos no pueden fraccionarse y deben ser utilizados conforme a como fueron solicitados.

A continuación voy a mencionar algunas resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual, en las cuales se aceptaron acciones de cancelación por notoriedad, y se cancelaron marcas similares e idénticas a signos notorios.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI **Trámite N° 01-234 AC (REPOSICION)**

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, las diez horas seis minutos, dentro de la tramitación del recurso de reposición interpuesto por HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de Octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 266-093 de la marca de servicios "OROTELS", de 20 de mayo de 1993, con vigencia al 20 de mayo del 2003, cuyo titular es la Cía. OROTELS ECUADOR S.A., clase internacional 42.

SÉPTIMO.- Por lo expuesto, la accionante del recurso ha dado cumplimiento con lo que disponen los artículos 228 de la Decisión 486 y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que ha justificado la notoriedad de su marca, mientras tanto que, la accionada no goza de distintividad que es una de las características esenciales para su registro, por lo que en estricta aplicación del Art. 222 de la ley de Propiedad Intelectual, este Comité.

RESUELVE:

Aceptar la solicitud que contiene el recurso de reposición presentada por **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, y revocar la resolución impugnada que obra desde la foja 50 a 52 del expediente N° 01-234 AC, expedida el 4 de octubre del 2001, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, notificado al 11 de Octubre del 2001, aceptando la Acción de Cancelación de la Marca de Servicios "OROTELS", registro N° 266-93 de 20 de marzo de 1993 con

vigencia al 20 de mayo del 2003 de propiedad de la Cía. **OROTELS ECUADOR S.A.**, para la clase internacional 42, disponiendo su cancelación, comuníquese a la Dirección de Estadística y Archivo para su marginación. Sin costas ni honorarios que regular. NOTIFIQUESE.- (lo subrayado es mío).

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
Trámite N° 01-233 AC (REPOSICIÓN)

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, las quince horas treinta y seis minutos, dentro de la tramitación del recurso de reposición interpuesto por **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de Octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 291-093 del nombre comercial "**OROTELS**", de 9 de noviembre de 1993, con vigencia al 9 de noviembre del 2003, cuyo titular es la Cía. **OROTELS ECUADOR S.A.**,

SÉPTIMO.- Por lo expuesto, la accionante del recurso ha dado cumplimiento con lo que disponen los artículos 228 de la Decisión 486 y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que ha justificado la notoriedad de su marca, mientras tanto que, la accionada no goza de distintividad que es una de las características esenciales para su registro, por lo que en estricta aplicación del Art. 222 de la ley de Propiedad Intelectual, este Comité.

RESUELVE:

Aceptar la solicitud que contiene el recurso de reposición presentada por **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, y revocar la resolución impugnada que obra desde la foja 53 a 55 del expediente N° 01-233 AC, expedida el 4 de octubre del 2001, a ocho horas con treinta minutos, notificada el 11 de Octubre del 2001, aceptando la Acción de Cancelación del Nombre Comercial de "**OROTELS**", registro N° 291-93 de 9 de noviembre de 1993 con vigencia al 9 de noviembre del 2003 de propiedad de la cía. **OROTELS ECUADOR S.A.**, disponiendo su cancelación, comuníquese a la Dirección de Estadística y Archivo para su marginación. Sin costas ni honorarios que regular. NOTIFIQUESE.- (lo subrayado es mío)

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
Tramite N° 01-235 AC (REPOSICIÓN)

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, las dieciséis horas con veinte minutos, dentro de la tramitación del recurso de reposición interpuesto por **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de Octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 1394-93 de la marca de producto "**OROTELS**", de 20 de mayo de 1993, con vigencia al 20 de mayo del 2003, cuyo titular es la Cía. **OROTELS ECUADOR S.A.**, clase internacional 16.

QUINTO.- Por otro lado; y, conforme se lo consideró en la resolución recurrida es el momento de observar si la marca accionante es de aquellas que pueden ser calificadas de notorias, al respecto y para realizar tal consideración, Manuel Pachón nos dice *“Para que se pueda calificar a una marca como notoria , ella debe corresponder a productos o servicios de una calidad excepcional y ser muy conocida por los consumidores del producto o los usuarios del servicio, además es necesario que su titular haya hecho esfuerzos publicitarios importantes para difundirla. La Notoriedad de la marca debe probarse, no puede invocarse para dispensar la prueba de una regla según la cual los hechos notorios no requieren prueba, toda vez que, la marca notoria no se confunde con el hecho notorio, que no tiene que probarse de acuerdo con el viejo aforismo notoria non egent probatione..”* y el Tribunal Andino considera que para evaluar la prueba de notoriedad de una marca, el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: “ 1.- La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.- La intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca ; 3.- La antigüedad de la marca y su uso constante; 4.- El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca y ratifica estas consideraciones en otro proceso cuando nos dice *“no es el simple registro de una marca el que le otorga la categoría de notoria sino la difusión que de ella se haga en los diversos mercados , y es el consumidor el que va reconociendo y confiriendo a la marca la característica de notoria, gracias al esfuerzo que el titular o el usuario de la marca haga para desplazarla de la categoría de marca notoria característica que adquiere ente otras razones por la intensidad del uso, por el prestigio en el mercado y por la divulgación”* (el subrayado es nuestro). Toda la prueba detallada y analizada anteriormente; y que constan tanto del proceso como de las carpetas anexas son consideradas y evaluadas de conformidad con los factores y consideraciones establecidas en los once literales del Art. 228 de la Decisión 486 y Art. 197 de la Ley de propiedad Intelectual, llegando a la convicción este Comité de que se ha probado y justificado documentada y procesalmente la calidad de notoriedad, pruebas que en su mayor número no fueron de conocimiento de este Comité al momento de resolver la acción de cancelación, pero que en este Recurso han proveído de elementos de juicio suficientes para la decisión correspondiente.

SÉPTIMO.- Por lo expuesto, la accionante del recurso ha dado cumplimiento con lo que disponen los artículos 228 de la Decisión 486 y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que ha justificado la notoriedad de su marca, mientras tanto que, la accionada no goza de distintividad que es una de las características esenciales para su registro, por lo que en estricta aplicación del Art. 222 de la ley de Propiedad Intelectual, este Comité.

RESUELVE:

Aceptar la solicitud que contiene el recurso de reposición presentada por **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, y revocar la resolución impugnada que obra desde la foja 31 a 33 del expediente N° 01-235 AC, expedida el 4 de octubre del 2001, a las dieciséis horas, notificada el 11 de Octubre del 2001, aceptando la Acción de Cancelación de la Marca de Producto “**OROTELS**”, registro N° 1394-93 de 20 de marzo de 1993 con vigencia al 20 de mayo del

2003 de propiedad de la cía. **OROTELS ECUADOR .S.A.**, para la clase internacional 16, disponiendo su cancelación, comuníquese a la Dirección de Estadística y Archivo para su marginación. Sin costas ni honorarios que regular. **NOTIFIQUESE.- (lo subrayado es mío)**

Otra resolución que reconoce la notoriedad y cancela un registro marcario es la que detallo a continuación:

Trámite No. 05-730 AC; Resolución emitida el 20 de febrero de 2009, por parte de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, en la que se acepta la acción de cancelación por notoriedad deducida por GALLUP INC. y se dispone la cancelación de la marca GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO de CEDATOS CIA. LTDA.

De la lectura de estos extractos de resoluciones del IEPI, se puede desprender en primer lugar que el Comité lo que hace es reconocer la notoriedad de las marcas y signos accionantes, y luego proceden a cancelar la marca basados en la notoriedad.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES

Trámite N°. 05-730 AC

Signo: GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO

ACCIONANTE: GALLUP INC

ACCIONADO: CEDATOS CIA LTDA.

La Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, debida y legalmente integrada, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del dos mil nueve, a las doce horas con cuarenta y dos minutos, en la Acción de Cancelación por notoriedad en contra de la marca GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO, TITULO n° 1915-00.

Con el fin de acreditar la notoriedad de su marca GALLUP INC., solicita se adjunten copias certificadas de los documentos aportados dentro de la Acción de Cancelación N° 05-728, y se tengan como prueba a su favor

1. Copia del documento que reseña los triunfos más significativos de GALLUP INC. Desde el año 2005 hasta la actualidad:
2. Gallup Path Forum 2003 con un CD;
3. Folleto University Of Nebraska-Lincoln;
4. Publicación THE GALLUP WOARLD POLL Six billion voices from 130 Nations;
5. *Ejemplares de publicaciones de "Q12 IMPACT 1" MANAGER GUIDE:*
6. Páginas 1 y 2 de una publicación THE GALLUP WOELD POLL, en inglés:
7. Una foja en ingles con su traducción que se titula victorias importantes:
8. Revista THE GALLUP POLL, de junio del 2005 en ingles:
9. Afiche publicitario en idioma inglés, donde se observa la palabra GALLUP:
10. *Publicación "GALLUP MANAGEENT JOURNAL" de mayo del 2005:*
11. *Publicación "Strength-Based Development GALLUP CONSULTING",*
12. *Publicación "Employee Engagement on Gallup Online GALLUP CONSULTING":*
13. *Publicaciones "Employee Engagement What's your Engagement Ratio" GALLUP CONSULTING"; Harvard Business Review" the Gallup organization", THE MASTER'S IN BUSINESS WITH AN EMPHASIS IN GLOBAL LEADERSSHIP, GALLUP LEADERSHIP INSTITUTE", "One Store, One Team"; "Driving Organic Growth"; "Gallup Globe" de mayo/junio del 2003; marzo/abril del 2003; enero/febrero del 2003; septiembre/octubre del 2003; diciembre del 2002; noviembre del 2002; octubre del 2002 y septiembre del 2002;*
14. Copias de publicaciones en ingles donde constan fotos y artículos del señor George Gallup
15. Declaración Juramentada, debidamente apostillada y traducida al español emitida por el señor Alec M. Gallup, hijo del Dr. George H. Gallup;
16. Diligencia Notarial de constatación de su página web;
17. Copias de Resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dentro de los tramites Nos. 36009-92 de registro de la marca GALLUP y 012-92 de cancelación de la marca GALLUP.

Con las pruebas aportadas por GALLUP INC., se ha podido determinar la difusión de la marca GALLUP en los diferentes mercados del mundo, la intensidad del uso que de ellos se ha hecho, el prestigio adquirido, entre otros factores que le otorgan a la marca del carácter de notoria, notoriedad que ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en Resolución N° 0958149 de 18 de febrero de 1997 es decir antes de que se solicite el registro de la marca GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO.

Finalmente, la pertenencia de CEDATOS CIA LTDA., a la Asociación GALLUP INT., no incluye el derecho a registrar la marca como propia suya en el Ecuador, sin la autorización correspondiente, la que no obre en el expediente, ni ha sido alegada su petición.

Por consiguiente, esta Sala concluye que el registro de la marca GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO, ha sido concedido cuando la marca GALLUP de propiedad de GALLUP INC., era notoriamente conocida, violándose lo dispuesto en el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 vigente en ese entonces y 196 literal d) de la ley de Propiedad Intelectual. No habiendo más que considerar,

RESUELVE:

Ha lugar a la acción de Cancelación por notoriedad, propuesta por GALLUP INC, en contra de la marca GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO, concedido mediante título N° 1915-00, de 5 de septiembre del 2000, a favor de CEDATOS CIA LTDA., para proteger todos los servicios de la clase internacional N° 36, especialmente consultas profesionales de negocios, estadísticas, estudio de mercado, investigación de mercados, investigaciones para negocios y sondeos de opinión. Se cancela dicho registro, Devuélvase el expediente administrativo a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para que una vez que margine la presente Resolución en el libro protocolo, archive el expediente. El presente Acto Administrativo, es susceptible del Recurso de Reposición ante esta misma Sala y una vez que haya causado estado, será susceptible de impugnación, por vía jurisdiccional, ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.- NOTIFIQUESE.

Nótese que las resoluciones citadas fueron expedidas en años anteriores, de la información que he logrado obtener del IEPI, existen algunas mas pero todas se suspenden hasta le año 2010 fecha en la cual se fijan las tasas para el supuesto procedimiento de declaración de notoriedad que hasta la fecha no ha sido creado.

CAPITULO IV

Conclusiones.-

A pesar de que a lo largo del presente análisis, hemos anotado ya una serie de conclusiones y reflexiones acerca de la evolución y el tratamiento de la marca notoria en el Ecuador, vamos a tratar a continuación de sintetizar los puntos que a nuestro criterio resultan los más importantes.

La primera vez que se estudia el tema de la institución de la marca notoria y su necesidad de protección, dentro de un organismo internacional, fue en el año 1924, esto ocurrió en la Reunión de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal, convocada por la Sociedad de las Naciones, que elaboró un “Proyecto Revisado de Artículos de Convenciones sobre la Competencia Desleal”. Debemos resaltar que esta primera vez se realizó en una normativa de competencia desleal, y no como es lógico de suponer en normas de propiedad intelectual.

A pesar de existir el antecedente anteriormente anotado, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es por antonomasia la primera norma que dio a conocer al mundo acerca de los signos notorios, y su necesidad de tener un tratamiento especializado.

Sin embargo, el inconveniente que hasta ahora mantiene el Convenio de París, es que limitó la facultad de accionar, invalidar registros, prohibir el uso de signos, que causen confusión con marcas notorias, únicamente a marcas de fábrica o comercio, y solamente en el caso de que la notoriedad de los signos accionantes sea reconocida en el país en el cual se acciona.

Otra limitación respecto de la notoriedad que existe en el Convenio de París, es que solamente se puede accionar, si se produce confusión con los productos

protegidos por los signos notorios, es decir que no reconoce la posibilidad de que las marcas notorias rompan en principio totalmente de especialidad.

Debemos puntualizar que el Convenio de París para el tiempo en el cual fue creado y redactado (1830), fue considerado como una norma de avanzada, tan es así, que hasta la presente fecha se lo sigue utilizando, y ha servido de base para la creación de muchas legislaciones a nivel mundial relacionadas con la propiedad intelectual; y en el caso que nos ocupa con los signos notorios. Es en la revisión realizada al Convenio en el año 1925, en la cual se incorpora todo lo relacionado con la marca notoria en el Convenio de París.

Por lo tanto, no debemos ser tan severos al momento de juzgar sus disposiciones a la luz de la ley, doctrina y jurisprudencia actual.

Con el fin de complementar y aumentar la protección que sobre las marcas notorias que contiene el Convenio de París, el ADPIC amplió la protección de las marcas notorias de fábrica o comercio a las marcas de servicio, al establecer que se aplicará el artículo 6 bis "mutatis mutandi a los servicios".

Adicionalmente dicho cuerpo legal, eliminó el requisito de la identidad de productos y servicios, para poder accionar contra imitaciones de uso o registro, siempre y cuando el uso o registro causen confusión y lesiones los derechos de los titulares de las marcas notorias. Es decir en este punto concluimos que el ADPIC, reconoce que las marcas notorias en estos casos, rompen el principio de especialidad.

El ADPIC, también corrige las limitaciones del Convenio de París, relacionadas al lugar en el cual se debe probar la notoriedad, al aumentar la protección de los signos notorios no solamente sometida al territorio en donde se produce la imitación o el uso no autorizado sino a la notoriedad obtenida en cualquier país miembro.

Podemos concluir que al momento en que el Ecuador reconoce tanto el Convenio de París (1999) como el ADPIC (1996), contamos con normas suficientes para proteger a las marcas notorias, aún en el caso de que no contáramos con las normas establecidas en la legislación interna y Andina.

Sin embargo de lo mencionado, existen otras legislaciones que regulan en nuestro país a las marcas notorias, como son las normas establecidas por nuestra ley de Propiedad Intelectual, y las contenidas en las distintas Decisiones Andinas, que han sido desarrolladas anteriormente.

Podemos concluir, la siguiente evolución de las Decisiones Andinas que han regido en el Ecuador, sobre la institución de la marca notoria:

Se establece por primera vez la institución de la marca notoria, en la Decisión 85, pero protegiendo a los signos notorios únicamente, si estaban previamente registrados y contra el uso o registro de signos similares o idénticos destinados a proteger los mismos productos o servicios.

La Decisión 311, amplía el concepto de marca notoria, al decir que no podrán registrarse signos que consistan en la reproducción, imitación, traducción total o parcial y que pertenezca a un tercero. En este momento ya nos encontramos con la posible confusión al público consumidor y también elimina el requisito de que el signo notoriamente conocido tenga que necesariamente estar registrado.

Por lo tanto esta norma establece ya la extraterritorialidad del los signos notorios, pero limitados únicamente a los países miembros de la Comunidad.

La Decisión 344, por primera vez, establece los criterios y una guía para que el juzgador reconozca o niegue la notoriedad de un signo; y crea la acción de cancelación por notoriedad, como una herramienta adicional de protección para los titulares de los signos notorios.

La Decisión 486 (empezó a regir en el 2001), contempla a las marcas notorias con las cualidades que las conocemos en la actualidad, es decir, se acepta que las mismas rompen los principios generales de los signos distintivos como son especialidad, territorialidad y registrabilidad.

Como hemos establecido ya anteriormente, algo que debemos resaltar de la Decisión 486 es que contempla un capítulo entero destinado a la protección de las marcas notorias.

A nuestro criterio, si por cualquier causa, política o ideológica el Ecuador, decidiera reformar o derogar la Ley de Propiedad Intelectual actualmente vigente, contaríamos con normas internacionales, como son las establecidas en el Convenio de Paris, el ADPIC, y las Decisiones Andinas, por lo tanto no quedaríamos desamparados en cuanto a la protección de la Propiedad intelectual, y en el caso que nos atañe especialmente a los signos notorios.

Como conclusiones del desarrollo de la institución de la notoriedad en nuestra legislación interna, llegamos a establecer lo siguientes aspectos.

En las primeras normas que sobre Propiedad Intelectual tuvo el Ecuador, consta la Ley de marcas de Fábrica de 1961, con sus correspondientes reformas en 1963, y la Ley de Marcas de 1976.

Lamentablemente en dichos cuerpos legales no se establecían normas relacionadas con la notoriedad de los signos y su protección; aunque algunos doctrinarios ecuatorianos, argumentan que, en estas normas al establecer la diferencia entre signos originales y signos imitados, ya de cierta forma se estaba reconociendo una especie de notoriedad para los signos originales.

En nuestro criterio este argumento nos parece forzado, ya que lo que tratan de hacer dichos doctrinarios, es realizar una interpretación demasiado extensiva de la ley. Este hecho, creemos se encuentra en cierta forma justificado, considerando que ya existían, a esa época, las marcas notorias contempladas en el Convenio de Paris, pero lamentablemente el Ecuador el mencionado Convenio solamente empezó a regir en 1999

Con la promulgación en Ecuador, en el año 1998 de la actual Ley de Propiedad Intelectual, aparece ya una protección definitiva a los signos notorios, con las mismas características que se encuentran contempladas en la Decisión 486, con algunos matices y diferenciaciones.

Concluimos que uno de los primeros puntos, que debemos resaltar por su importancia, es que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, establece la diferenciación entre marca notoria y marca de alto renombre.

Fundamentándose, básicamente dicha diferenciación, en que los signos notorios son reconocidos por el público del sector pertinente, mientras que los signos de alto renombre son conocidos por el público en general.

Como características básicas de los signos de alto renombre y notorios tenemos las siguientes:

- a) Las marcas de alto renombre siempre rompen el principio de especialidad. Los signos notorios rompen este principio, siempre y cuando se traten de signos similares o idénticos que se pretendan registrar o usar para productos similares aún en distintas clases internacionales. Así mismo, los signos notorios rompen el principio de especialidad cuando pueda causar confusión al público consumidor, dilución o aprovechamiento injusto del valor comercial o de la fuerza distintiva del signo notorio.
- b) Los signos notorios y de alto renombre rompen el principio de la obligatoriedad de registro. A pesar de que el principio general para la protección de los signos distintivos, es el sistema registral tanto en el Ecuador como en la Comunidad Andina.
- c) Las marcas notorias y de alto renombre rompen el principio de territorialidad. Es decir, se protegen contra el uso y registro no autorizado por parte de terceros, independientemente del país en el cual ostenten dichas calidades.

- d) La notoriedad y el alto renombre son características que no son estáticas. Pues se encuentran siempre en constante movimiento y dependerá de las acciones que tomen los titulares de dichos signos, para lograr que mantengan dicha cualidad o que en caso contrario la pierdan.

- e) También concluimos que en el Ecuador, la oficina nacional competente para declarar la notoriedad o el alto renombre de los signos distintivos, es el IEPI, a través de sus respectivos organismos como son la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales.

Mientras no exista un proceso específico para obtener la declaratoria de notoriedad de los signos, dichas características deberán ser reconocidas dentro de los procesos de oposición o dentro los respectivos recursos administrativos.

- f) De acuerdo con la legislación aplicable en el Ecuador, concluimos que no existe impedimento alguno para solicitar la notoriedad de un signo. Esto se puede realizar vía consulta al IEPI. Aún cuando no exista recurso administrativo o proceso de oposición pendiente.

- g) Los signos notorios a diferencia de los de alto renombre, no siempre se les pueden utilizar para rechazar un registro posterior, idéntico o similar, ya que puede darse el caso de que el IEPI no considere que exista confusión, dilución o aprovechamiento injusto.

- h) La notoriedad y el alto renombre de los signos, no pueden en ningún caso poseer la característica de ser retroactivos. Ya que dichas cualidades deben preexistir al momento que se quiera accionar contra un registro o uso ilegítimo de un signo.

- i) Los titulares de marcas de alto renombre pueden accionar contra terceros que, utilicen o pretendan registrar signos similares o idénticos, sin necesidad de prueba alguna, ya que el abundante conocimiento de los signos de alto renombre podrán ser considerados como hechos notorios ante la legislación y como tales no necesitarán ser probados.

Por lo tanto, las marcas que han sido consideradas como de alto renombre, en todos los casos rompen con los principios de especialidad, territorialidad, y registrabilidad.

- j) Toda marca de alto renombre siempre tuvo que haber sido en un inicio una marca notoria. No toda marca notoria necesariamente llegará al estatus de signo de alto renombre.

Hemos llegado a determinar que en la actualidad el IEPI, no se encuentra aplicando los conceptos de notoriedad o alto renombre de los signos, en vista de los siguientes factores:

- Tanto los funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, como los miembros del Comité del IEPI, sufren de cierto temor al momento de declarar notoriedad o alto renombre de los signos, y esto se debe al desconocimiento de las características de este tipo de signos.
- A la existencia de un posible directriz interna que prohíbe tales reconocimientos hasta que no sea dictado el procedimiento de declaratoria respectivo.

Sin embargo han existido varias resoluciones del IEPI, que han reconocido la notoriedad de marcas, como es el caso de los signos TONI, GOOGLE, e inclusive existe una declaratoria de alto renombre sobre la marca VITA LECHE.

Una de las últimas declaratorias de notoriedad emitida por el IEPI fue la de marca ASPIRINA, realizada en Febrero del 2010, es decir tres meses antes de que sea publicado el registro oficial que establece las nuevas tasas para la declaratoria de signos como notorios y de alto renombre. Lo inusual de este tema es que no se declaró como signo de alto renombre, siendo una marca que es conocida por el público en general.

Consideramos que no es necesaria la creación de un procedimiento especial, por parte del IEPI, para la declaratoria de Notoriedad de los signos distintivos, dichas declaratorias podrían ser otorgadas vía consulta o por medio de resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en procesos de oposición o por resoluciones de procesos administrativos por parte del Comité de Propiedad Intelectual.

De la investigación realizada, determinamos, que no ha sido negada ninguna solicitud registro de signos distintivos de oficio por prohibiciones relativas a la notoriedad o alto renombre, dentro de los exámenes de registrabilidad, que se realizan.

Hoy por hoy el IEPI, al no reconocer la notoriedad de las marcas argumentando falta de reglamento o proceso especial, podría ser sujeto de una acción de incumplimiento por parte de la Comunidad Andina de Naciones.

Por todo lo anteriormente anotado, podemos concluir que el Ecuador cuenta con normas internas especializadas, convenios internacionales que regulan todo lo relacionado con los signos notorios.

BIBLIOGRAFIA:

I. Cuerpos Legales:

1. Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, 19 de mayo de 1998.
2. Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual decreto No, 508, registro Oficial 120, 1-II-1999.
3. Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión del Comunidad Andina, Decisión 486, Registro Oficial No. 258, 2 de Febrero de 2001. Así como las Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486.
4. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Registro Oficial 29-VII-99.
5. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Registro Oficial, 977-S, 28-VI-96
6. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
7. Código Civil, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, Quito, Ecuador.
8. Ley de Marcas de Fabrica, R.O. Suplemento 356, de Noviembre 6 de 1961.
9. Reformas a Ley de Marcas de Fábrica, Decreto Supremo No. 1036, R.O. 114, de Noviembre 26 de 1963.
10. Ley de Marcas de Fábrica, R.O. 194, de Octubre 18 de 1976.

11. Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, R.O. 555, Octubre 13 del 2011.

II.- Textos:

1. Tinoco Soares Jose Carlos, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y Congéneres, editorial LexisNexis, Buenos Aires, Argentina, 2006.
2. Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid, España, 1993
3. Patiño María Isabel, Los derechos de Obtentores de Nuevas Variedades vegetales, ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santafé de Bogotá, 1998.
4. Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá.
5. Arvelo, Flor M, Marcas Notoriamente Conocidas, Sección Opinión, Revista Producto Registrado, Mayo 2003.
6. Bentata, Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1994.
7. Bertone, Luis Eduardo, y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, Tomo II.
8. Carrasco Fernández, Felipe Miguel, Jurisprudencia en Marcas, Patentes y Derechos de Autor (Propiedad Industrial e Intelectual).

9. Casado Cerviño, Alberto, El sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, 2002.
10. Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996.
11. García Menéndez Sebastián Alfredo, Competencia desleal, Actos de desorganización del Competidor, editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2004.
12. Chahín Lizcano, Guillermo, Comercio Exterior, Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, D.C.-Colombia, 1998.
13. De la Fuente García, Elena, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A, Madrid, 2001.
14. Espinosa, Francisco Alonso J. y Lázaro Sánchez, Emilio J. “El Nuevo Derecho de Marcas”, Anales del Derecho, Universidad de Murcia, número 20, 2002.
15. Correa, Carlos M y otros, Medidas Cautelares en el Régimen de Patentes, Editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2006
16. Fernández - Novoa, Carlos, El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995.
17. Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Actas de Derecho Industrial, Editorial Marcial Pons, Tomo XIV, 1991-1992, artículo “Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio” de Luís M. Couto Gonçalves.

18. Rapela Miguel Angel, y otros, Innovación y Propiedad Intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2006.
19. Pazmiño Icaza Antonio Dr., Los tratados de Libre Comercio y las Medidas de Salvaguardia, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Guayaquil, 2008.
20. Pachon Manuel, Sanchez Avila Zoraida, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santa fe de Bogotá, 1995
21. Monteagudo Monedero, Montiano, Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca, en El Nuevo Derecho de Marcas, Editorial Comares, Granada, España, 2002.
22. Monteagudo, Montiano, La Protección de la marca renombrada, Editorial Civitas S.A., Madrid, España, 1995.
23. Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999.
24. Otero Lastre, José Manuel, Respuesta al interrogatorio de preguntas formuladas por la compañía The Tesalia Springs Holding Corp., Madrid, Octubre de 2002.
25. Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996.
26. Kapferer Jean Noel, La marca capital de la empresa, Principios y Control de su gestión. Editorial Expansion Deusto, Bilbao, España.

27. Vedel, Georges, Derecho Administrativo, Editorial Biblioteca Jurídica - Zuccherino Daniel, Marcas y Patentes en el Gatt, Editado por Abeledo Perrot, 1997.
28. González-Bueno, Carlos, Marcas Notorias y Renombradas En la ley y la Jurisprudencia, Editorial la Ley, 2005, Madrid, España.
29. Andrade Raíza, Arteaga Miguel, Biachi Paula, Briceño Marisol, López María Inés de Jesús, Méndez Raizabel, Pachano Eduardo, Ramírez Karina; Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones, Editorial Livrosca C.A, 1999, Caracas Venezuela.
30. Villacreses Real Francisco, La Notoriedad de las marcas en la Comunidad Andina, Publicaciones Estudio Julio C. Guerrero B, Quito, Ecuador.
31. Riofrío Bustamante, Carlos José, La Notoriedad Marcaria Como Hecho Notorio, Universidad de los Hemisferios, 2102, Quito, Ecuador.
32. Corral Ponce Alfredo, Comentarios sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en relación con la Propiedad Intelectual; Marklaw Abogados, 2011, Quito, Ecuador.

III. Resoluciones Administrativas IEPI.-

1. **INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.**
El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones vegetales, dentro del trámite N° 01-198-RA (LA VITA Clase Internacional N° 41 vs. VITA y otros Clases Internacionales N° 29), mediante resolución de fecha 15 de enero de 2000.
2. **INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.**

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Resolución No. 974489, del 22 de noviembre de 1999, que niega el registro de la denominación TONI EL SUIZO solicitada por la compañía Toni B. Ruttimann S., trámite No. 82199-97.

3. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Resolución No. 977531, del 1 de julio de 2000, que niega el registro de la marca TOMKI + GRÁFICA solicitada por la compañía TOMKI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

4. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Resolución No. 976147, del 29 de febrero de 2000, que niega el registro de la marca THOMY solicitada por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

5. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

Dirección Nacional de Propiedad Industrial Resolución No. 976146 de fecha 29 de febrero de 2000, que niega el registro de la marca THOMY solicitada por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTELE S.A.

6. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones vegetales. Trámite No. 05-745-AC. Signo Distintivo: ASPIRINA SMITHKLINE BEECHAM PLA VS BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

7. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

Trámite N° 01-234 AC (REPOSICION). El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, recurso de reposición interpuesto por HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, contra la resolución

de este Comité emitida el día 4 de Octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 266-093 de la marca de servicios “OROTELS”, de 20 de mayo de 1993, con vigencia al 20 de mayo del 2003, cuyo titular es la Cía. OROTELS ECUADOR S.A., clase internacional 42.

- 8. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.**
Trámite N° 01-233 AC (REPOSICIÓN). El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, recurso de reposición interpuesto por HOTEL OREO VERDE S.A. HOTVER, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de Octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 291-093 del nombre comercial “OROTELS”, de 9 de noviembre de 1993, con vigencia al 9 de noviembre del 2003, cuyo titular es la Cía. OROTELS ECUADOR S.A.
- 9. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.**
Tramite N° 01-235 AC (REPOSICIÓN). El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil dos, recurso de reposición interpuesto por HOTEL OREO VERDE S.A. HOTVER, contra la resolución de este Comité emitida el día 4 de Octubre del año 2001, en relación a la Acción de cancelación interpuesto contra el Registro N° 1394-93 de la marca de producto “OROTELS”, de 20 de mayo de 1993, con vigencia al 20 de mayo del 2003, cuyo titular es la Cía. OROTELS ECUADOR S.A., clase internacional 16.
- 10. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES Trámite N°. 05-730 AC, Signo: GIA**

**GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO
ACCIONANTE: GALLUP INC. ACCIONADO: CEDATOS CIA LTDA.**

La Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Quito, a los veinte días del mes de febrero del dos mil nueve, en la Acción de Cancelación por notoriedad en contra de la marca GIA GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION + LOGOTIPO, TITULO nº 1915-00.

IV.- Fallos Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.-

- 1.-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO No. 1-IP-87.
- 2.-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO No. 1-IP-2002.
3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO No. 5-IP-94.